

BENDROJO TEISMO (aštuntoji kolegija) SPRENDIMAS

2010 m. kovo 25 d.*

Sujungtose bylose T-5/08–T-7/08

Société des produits Nestlé SA, įsteigta Vevey (Šveicarija), atstovaujama advokato
A. von Mühlendahl,

ieškovė,

prieš

Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)
(VRDT), atstovaujamą R. Petuke,

atsakovę,

* Proceso kalba: anglų.

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

Master Beverage Industries Pte Ltd, įsteigtai Singapūre (Singapūras), atstovaujama advokatų N. Clarembaux, D. Vervaet ir P. Maeyaert,

dėl ieškinių, pareikštų dėl trijų 2007 m. spalio 1 d. VRDT antrosios apeliacinės tarybos sprendimų (bylos R 563/2006-2, R 568/2006-2 ir R 1312/2006-2), susijusių su protesto procedūromis tarp *Société des produits Nestlé SA* ir *Master Beverage Industries Pte Ltd*,

BENDRASIS TEISMAS (aštuntoji kolegija),

kurį sudaro pirmininkė E. Martins Ribeiro, teisėjai S. Papasavvas ir A. Dittrich (pranešėjas),

posėdžio sekretorius N. Rosner, administratorius,

susipažinęs su ieškiniais, pateiktais Teismo kanceliarijai 2008 m. sausio 4 d.,

susipažinęs su VRDT atsakymu į ieškinį, pateiktu Teismo kanceliarijai 2008 m. birželio 27 d.,

susipažinęs su įstojusios į bylą šalies atsakymu į ieškinį, pateiktu Teismo kanceliarijai 2008 m. birželio 30 d.,

atsižvelgęs į 2008 m. gegužės 23 d. nutartį sujungti bylas T-5/08, T-6/08 ir T-7/08,

įvykus 2009 m. balandžio 30 d. posėdžiui,

priima šį

Sprendimą

Ginčo aplinkybės

- ¹ 2003 m. gegužės 7 d. įstojusi į bylą šalis *Master Beverage Industries Pte Ltd*, 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; 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), Vidaus rinkos derinimo tarybai (prekių ženklaus ir pramoniniam dizainui) (VRDT) pateikė tris Bendrijos prekių ženklo paraiškas.

- 2 Trys prekių ženklai, kuriuos prašyta įregistruoti (toliau kartu – prašomi įregistruoti prekių ženklai), yra šie vaizdiniai žymenys:

— byloje T-5/08 (Bendrijos prekių ženklo paraiška Nr. 3157005) šviesiai ir tamsiai rudos, raudonos, geltonos, auksinės, baltos, sidabrinės ir mėlynos spalvų žymuo „Golden Eagle“ (toliau – prašomas įregistruoti prekių ženklas Nr. 1), pavaizduotas taip:



— byloje T-6/08 (Bendrijos prekių ženklo paraiška Nr. 3156924) tamsiai ir šviesiai rudos, raudonos, auksinės, baltos ir geltonos spalvų žymuo „Golden Eagle Deluxe“ (toliau – prašomas įregistruoti prekių ženklas Nr. 2), pavaizduotas taip:



- byloje T-7/08 (Bendrijos prekių ženklo paraiška Nr. 3157534) tamsiai ir šviesiai rudos, raudonos, auksinės, baltos ir geltonos spalvų žymuo „Golden Eagle Deluxe“ (toliau – prašomas įregistruoti prekių ženklas Nr. 3), pavaizduotas taip:



- 3 Prekės, kurioms prašyta įregistruoti prekių ženklą, priklauso peržiūrėtos ir iš dalies pakeistos 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženkams registruoti 30 klasei ir atitinka šį aprašymą: „Kava, kavos pakaitalai, kavos gėrimai, kava su pienu“.
- 4 Prašomo įregistruoti prekių ženklo Nr. 1 paraiška buvo paskelbta 2004 m. vasario 2 d. Bendrijos prekių ženklų biuletenyje Nr. 5/2004, prašomo įregistruoti prekių ženklo Nr. 2 paraiška – 2003 m. lapkričio 24 d. Bendrijos prekių ženklų biuletenyje Nr. 83/2003, o prašomo įregistruoti prekių ženklo Nr. 3 paraiška – 2003 m. lapkričio 17 d. Bendrijos prekių ženklų biuletenyje Nr. 82/2003.
- 5 2004 m. balandžio 1 d. ieškovė *Société des produits Nestlé SA* pagal Reglamento Nr. 40/94 42 straipsnį (dabar – Reglamento Nr. 207/2009 41 straipsnis) pareiškė protestą dėl prašomo įregistruoti prekių ženklo Nr. 1 registracijos. Be to, 2004m. vasario 23 d. ji pareiškė protestą dėl prašomo įregistruoti prekių ženklo Nr. 2 registracijos, o 2004 m. vasario 17 d. – dėl prašomo įregistruoti prekių ženklo Nr. 3 registracijos.

- 6 Protestai buvo, be kita ko, pagrįsti ankstesniais tarptautiniais ir nacionaliniais prekių ženklais, vaizduojančiais raudoną puoduką ant kavos pupelių pagrindo (toliau – ankstesni prekių ženklai).
- 7 Tai yra vaizdinis tarptautinis raudonos, juodos, rudos, baltos, oranžinės ir auksinės spalvų prekių ženklas, įregistruotas Nr. IR 726641 ir pavaizduotas taip:



- 8 Šis prekių ženklas įregistruotas 2000 m. sausio 18 d. pagal persvarstytą ir iš dalies pakeistą 1891 m. balandžio 14 d. Madrido sutartį dėl tarptautinės prekių ženklų registracijos prekėms, kurios pagal Nicos sutartį priklauso 30 klasei ir atitinka tokį aprašymą: „Kava ir kavos ekstraktai, kavos ir kavos ekstraktų mišiniai, tirpioji kava, kava be kofeino, kavos be kofeino ekstraktai“.
- 9 Jam taikoma apsauga visų pirma šiose Europos Sąjungos valstybėse narėse: Belgijoje, Vokietijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Liuksemburge, Nyderlanduose, Austrijoje ir Portugalijoje.
- 10 Šis žymuo 2000 m. gegužės 8 d. taip pat įregistruotas kaip nacionalinis prekių ženklas Graikijoje (Registracijos Nr. 142377) prekėms, pagal Nicos sutartį priklausančioms 30 klasei, visų pirma šioms: „kava, kavos ekstraktai ir kavos preparatai, kavos pakaitalai ir kavos pakaitalų ekstraktai“.

- 11 Be to, tai yra vaizdinis tarptautinis prekių ženklas, apibūdintas kaip esantis raudonos, rudos ir auksinės spalvų, įregistruotas Nr. IR 633089 ir nespaltvotai pavaizduotas taip:



- 12 Šis prekių ženklas įregistruotas 1995 m. kovo 9 d. pagal Madrido sutartį prekėms, kurios pagal Nicos sutartį priklauso 30 klasei ir atitinka tokį aprašymą: „Kava ir kavos ekstraktai, kavos ir kavos ekstraktų mišiniai, tirpioji kava, kava be kofeino, kavos be kofeino ekstraktai“.
- 13 Jam taikoma apsauga visų pirma šiose Europos Sąjungos valstybėse narėse: Belgijoje, Vokietijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Liuksemburge, Nyderlanduose, Austrijoje ir Portugalijoje.
- 14 Be to, šis žymuo įregistruotas kaip nacionalinis prekių ženklas toms pačioms prekėms keliose Europos Sąjungos valstybėse narėse, būtent: Danijoje (1995 m. vasario 3 d., Nr. 976.1995), Graikijoje (1999 m. rugpjūčio 17 d., Nr. 122009) ir Suomijoje (1995 m. rugsėjo 20 d., Nr. 140164).
- 15 Protestai buvo grindžiami visomis minėtomis ankstesniais prekių ženklais žymimomis prekėmis ir pareikšti dėl visų Bendrijos prekių ženklo paraiškose nurodytų prekių.

- ¹⁶ Motyvai, kuriais pagrįsti protestai, yra nurodyti Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkte (dabar – Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas) ir Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalyje (dabar – Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 5 dalis).
- ¹⁷ 2006 m. vasario 27 d. (byla T-5/08), kovo 27 d. (byla T-6/08) ir rugsėjo 6 d. (byla T-7/08) sprendimais Protestų skyrius atmetė protestus.
- ¹⁸ 2006 m. balandžio 25 d. (bylos T-5/08 ir T-6/08) ir spalio 5 d. (byla T-7/08) ieškovė pareiškė apeliacijas dėl kiekvieno Protestų skyriaus sprendimo.
- ¹⁹ Trimis 2007 m. spalio 1 d. sprendimais (toliau – ginčijami sprendimai) Apeliacinė taryba atmetė apeliacijas. Ji iš esmės nusprendė, kad protestai nepagrįsti, nes nagrinėjami prekių ženklai nepanašūs.

Šalių reikalavimai

- ²⁰ Ieškovė Teismo prašo:

— panaikinti ginčijamus sprendimus,

- nuspręsti, kad prašomų įregistruoti prekių ženklų paraiškos turi būti atmestos,
- priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas, įskaitant patirtas Apeliacinėje taryboje,
- priteisti iš įstojusios į bylą šalies bylinėjimosi išlaidas, įskaitant patirtas Apeliacinėje taryboje.

²¹ VRDT Teismo prašo:

- atmesti ieškinius,
- priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

²² Įstojusi į bylą šalis Teismo prašo:

- patvirtinti ginčijamus sprendimus,

- nurodyti įregistruoti prašomus įregistruoti prekių ženklus,
- priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas, įskaitant patirtas Apeliacinėje taryboje.

²³ Per teismo posėdį atsakydama į Teismo pateiktą klausimą įstojusi į bylą šalis nurodė, kad antrasis jos reikalavimas – nurodyti įregistruoti prašomus prekių ženklus – faktiškai sutampa su pirmuoju reikalavimu, ir tai pažymėta teismo posėdžio protokole.

Dėl teisės

²⁴ Grįsdama savo ieškinį ieškovė nurodo du pagrindus, atitinkamai susijusius su Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimu ir Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalies pažeidimu.

1. Dėl pirmojo (ieškinio) pagrindo, susijusio su Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimu

Šalių argumentai

²⁵ Ieškovė tvirtina, kad jos protestai turėjo būti patenkinti remiantis ankstesniais prekių ženklais (žr. šio sprendimo 7–14 punktus). Ji pabrėžia, jog šiuos vaizdinius prekių

ženklus naudoja ant visų *Nescafé* tirpiosios kavos indelių, parduodamų pavadinimu „Classic“, kurių Europos Sąjungoje ji parduoda daugiau kaip 50 000 tonų kiekvienais metais už daugiau nei milijardą eurų.

²⁶ Jos manymu, Apeliacinė taryba klaidingai nusprendė, jog nagrinėjami prekių ženklai nepanašūs. Ankstesnius prekių ženklus sudaro šių devynių elementų derinys:

— puodukas,

— puodukas yra raudonos spalvos,

— puodukas pakreiptas taip, kad matyti jo turinys,

— puodukas turi ąselę,

— vidinis puoduko paviršius yra baltas,

— puodukas pripiltas šilto gėrimo,

- iš puoduko kyla garas,
- puodukas padėtas ant kavos pupelių pagrindo,
- fonas yra rudas ir auksiniai oranžinis, o puoduką supa šviesus ratas.

27 Prašomuose įregistruoti prekių ženkluose perimti visi devyni ankstesnių prekių ženklų elementai. Prašomi įregistruoti prekių ženklai vizualiai labai panašūs į ankstesnius prekių ženklus. Be to, apatinė prašomo įregistruoti prekių ženklo Nr. 1 dalis ir dešinieji prašomų įregistruoti prekių ženklų Nr. 2 ir 3 šonai bei ankstesni prekių ženklai konceptualiai tapatūs.

28 Ieškovė nurodo, kad remiantis 2005 m. spalio 6 d. Teisingumo Teismo sprendime *Medion* (C-120/04, Rink. p. I-8551) įtvirtinta praktika, jeigu ankstesnis prekių ženklas sudaro dalį vėlesnio prekių ženklo, prekių ženklai yra panašūs tuo atveju, kai bendras jų elementas vėlesniame sudėtiniame prekių ženkle užima savarankišką išskirtinę poziciją.

29 Jos nuomone, Apeliacinė taryba klaidingai nusprendė, kad ankstesni prekių ženklai turi mažai skiriamųjų požymių. Atvirkščiai, šiems prekių ženklams būdingas ryškus skiriamasis požymis. Be to, jie turi gerą vardą ir tai nesusiję su aplinkybe, jog naudojami kartu su prekių ženklu „Nescafé“.

30 VRDT ir įstojusi į bylą šalis prašo šį ieškinio pagrindą atmesti.

- 31 VRDT mano, kad Apeliacinė taryba padarė teisingą išvadą, jog prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, nepanašūs. Ankstesniems prekių ženkams būdingas menkas skiriamasis požymis, o iš ieškovės pateiktų įrodymų nematyti, kad jie yra įgiję ryškų skiriamąjį požymį ar gerą vardą. Ji tvirtina, kad prašomuose įregistruoti prekių ženkluose puodukas vaizduojamas paprasčiausia kaip „dekoratyvinis fono elementas“ ir neužima savarankiškos išskirtinės pozicijos. Be to, ji pabrėžia, kad ankstesni prekių ženklai nėra tiksliai pakartoti prašomuose įregistruoti prekių ženkluose.
- 32 Įstojusi į bylą šalis taip pat mano, kad Apeliacinė taryba padarė teisingą išvadą, jog prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, nepanašūs. Ji tvirtina, jog, kitaip nei ankstesni prekių ženklai, prašomi įregistruoti prekių ženklai turi žodinių elementų, kurie yra dominuojantys. Dėl prašomo įregistruoti prekių ženklo Nr. 1 ji teigia, kad skirtumai nuo ankstesnių prekių ženklų yra dar ryškesni dėl erelio atvaizdo, kuris turi ryškų skiriamąjį požymį ir yra dominuojantis vaizdinis prašomo įregistruoti prekių ženklo Nr. 1 elementas. Atsižvelgiant į tai, kad gėrimų reklamoje plačiai naudojamas geriamojo indo ir kavos pupelių vaizdas, egzistuojantys skirtumai tarp šių elementų atvaizdų nagrinėjamuose prekių ženkluose turi būti laikomi reikšmingais. Puoduko ir kavos pupelių vaizdas yra apibūdinamasis ir prašomuose įregistruoti prekių ženkluose neužima savarankiškos išskirtinės pozicijos. Be to, įstojusi į bylą šalis mano, kad nagrinėjami prekių ženklai konceptualiai nepanašūs.

Teismo vertinimas

Pirminės pastabos

- 33 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, kur ankstesnis prekių ženklas yra

apsaugotas. Galimybė suklaidinti 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 (dabar – Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 2 dalies a punkto ii ir iii papunkčiai) ankstesniais prekių ženklais reikia laikyti atitinkamai prekių ženklus, įregistruotus valstybėje narėje, ir prekių ženklus, įregistruotus pagal valstybėje narėje galiojančius tarptautinius susitarimus, kai šių ženklų įregistravimo paraiškos padavimo data yra ankstesnė už Bendrijos prekių ženklo įregistravimo paraiškos padavimo datą.

- ³⁴ Pagal nusistovėjusią teismų praktiką galimybę supainioti sudaro galimybė, kad visuomenė gali manyti, jog nagrinėjamos prekės ar paslaugos pagamintos arba suteiktos tos pačios įmonės arba ekonomiškai susijusių įmonių. Remiantis šia praktika, galimybė supainioti turi būti visapusiškai vertinama atsižvelgiant į tai, kaip atitinkama visuomenė suvokia nagrinėjamus žymenis ir prekes ar paslaugas, ir į visus konkrečiam atvejui būdingus veiksniai, ypač 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, 30–33 punktus ir nurodytą teismo praktiką).

Prekių palyginimas

- ³⁵ Reikia pripažinti, kad ginčijamuose sprendimuose (ginčijamo sprendimo byloje T-5/08 28 punktą ir ginčijamų sprendimų bylose T-6/08 ir T-7/08 27 punktai) Apeliacinė taryba teisingai nusprendė, jog nagrinėjamos prekės yra tapačios, kaip matyti iš šio sprendimo 3, 8, 10 ir 12 punktų.
- ³⁶ Tačiau ji nusprendė, kad nagrinėjami prekių ženklai nėra panašūs ir todėl būtinoji Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto taikymo sąlyga neįvykdyta. Taigi reikia išnagrinėti, ar Apeliacinė taryba teisingai nusprendė, jog nagrinėjami prekių ženklai nepanašūs.

Žymenų palyginimas

37 Visapusiš galimybės supainioti vertinimas, kiek tai susiję su vizualių, fonetinių ar conceptualių prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, panašumu, turi būti pagrįstas bendrųjų sukeliamu įspūdžiu, atsižvelgiant, be kita ko, į jų skiriamuosius ir dominuojančius elementus. Paprasto nagrinėjamų prekių ir paslaugų vartotojo suvokimas apie prekių ženklus turi lemiama reikšmės atliekant visapusi minėtos galimybės supainioti vertinimą. Šiuo atžvilgiu paprastas vartotojas prekių ženklą paprastai suvokia kaip visumą ir nenagrinėja įvairių jo detalių (žr. 2007 m. birželio 12 d. Teisingumo Teismo sprendimo *VRDT prieš Shaker*, C-334/05 P, Rink. p. I-4529, 35 punktą ir nurodytą teismų praktiką).

38 Atsižvelgiant į tai, reikia priminti, kad, norint įvertinti prekių ženklo skiriamąjį požymio stiprumą laipsnį, reikia bendrai įvertinti didesnę ar mažesnę prekių ženklo tinkamumą identifikuoti prekes ar paslaugas, kurioms jis įregistruotas, kaip pagamintas ar suteiktas konkrečios įmonės bei atskirti jas nuo kitų įmonių prekių ar paslaugų (šiuo klausimu pagal analogiją žr. 199 m. birželio 22 d. Sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, C-342/97, Rink. p. I-3819, 22 punktą). Kai turi būti vertinamas sudėtinio prekių ženklo vieno elemento skiriamasis požymis, taikomas tas pats kriterijus: reikia įvertinti didesnę ar mažesnę šio prekių ženklo elemento tinkamumą identifikuoti prekes ar paslaugas, kurioms jis įregistruotas, kaip pagamintas ar suteiktas konkrečios įmonės.

— Nagrinėjamų prekių ženklų elementai, į kuriuos turi būti atsižvelgta lyginant žymenis

39 Vertinant dviejų prekių ženklų panašumą negali pakakti atsižvelgti tik į vieną sudėtinio prekių ženklo elementą ir jį palyginti su kitu prekių ženklu. Atvirkščiai, lyginti būtina nagrinėjant prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas, ir vertinant kiekvieną jų kaip visumą, tačiau tai nereiškia, kad bendrame įspūdyje, kurį atitinkamos visuomenės

atmintyje palieka sudėtinis prekių ženklas, tam tikromis aplinkybėmis negali dominuoti vienas ar keli jo elementai (žr. šio sprendimo 37 punkte minėto Sprendimo *VRDT prieš Shaker* 41 punktą). Panašumas gali būti vertinamas remiantis vien dominuojančiu elementu tik tuomet, jei visos kitos prekių ženklo sudedamosios dalys yra nežymios (šio sprendimo 37 punkte minėto Sprendimo *VRDT prieš Shaker* 42 punktas ir 2007 m. rugsėjo 20 d. Sprendimo *Nestlé prieš VRDT*, C-193/06 P, 43 punktas). Taip ypač galėtų būti tuomet, kai ši sudedamoji dalis gali viena dominuoti atitinkamos visuomenės atmintyje užsifiksavusiame šio prekių ženklo vaizde ir todėl visos kitos šio prekių ženklo sudedamosios dalys yra nežymios bendrame jo sukeltame įspūdyje (minėto Sprendimo *Nestlé prieš VRDT* 43 punktas).

⁴⁰ Nagrinėjamu atveju Apeliacinė taryba nusprendė, kad prašomuose įregistruoti prekių ženkluose dominuojantis elementas yra žodinis elementas „golden eagle“ (prašomuose įregistruoti prekių ženkluose Nr. 2 ir 3) ir žodinis elementas „golden eagle“ kartu su erelio atvaizdu (prašomame įregistruoti prekių ženkle Nr. 1). Jos nuomone, raudono puoduko ir kavos pupelių atvaizdas prašomuose įregistruoti prekių ženkluose tėra visiškai dekoratyvinis. Nepaisant to, kad esama panašių vaizdinių elementų, nagrinėjami prekių ženklai nepanašūs dėl egzistuojančių vaizdinių elementų skirtumų ir dėl to, kad ankstesniuose prekių ženkluose nėra žodinių elementų.

⁴¹ Pirmiausia reikia išnagrinėti, ar Apeliacinės tarybos identifikuoti elementai yra dominuojantys prašomuose įregistruoti prekių ženkluose ir ar kiti jų elementai turi būti laikomi nežymiais.

⁴² Kalbant apie prašomą įregistruoti prekių ženklą Nr. 1, reikia konstatuoti, kad jį iš esmės sudaro šie elementai: erelio atvaizdas, po juo esantis žodinis elementas „golden

eagle“, po žodiniu elementu pavaizduotas raudonas puodukas, kuriame yra kavos, ant kavos pupelių pagrindo ir raudona linija, kertanti apatinę dešiniąją prekių ženklą dalį.

43 Reikia manyti, kad žodinio elemento „golden eagle“ ir erelio atvaizdo derinys prašomame įregistruoti prekių ženkle Nr. 1 užima dominuojančią poziciją. Kaip pabrėžė Apeliacinė taryba, identifikuodami ir išgydami prekę vartotojai paprastai remiasi žodiniu elementu. Be to, žodinio elemento dydis nėra nežymus ir tai labai ryškus skiriamasis elementas, nes nagrinėjamų prekių atžvilgiu jis yra išgalvotas. Net vartotojui, neturinčiam pakankamai anglų kalbos žinių, kad galėtų suprasti žodinio elemento reikšmę, jis yra labai ryškus skiriamasis elementas, nes jis suvoks tai kaip išgalvotą elementą, neturintį konkrečios reikšmės. Be to, erelio atvaizdas turi ryškų skiriamąjį požymį kavai ir kavos gėrimams žymėti, nes toks atvaizdas negali būti laikomas primenančiu nagrinėjamas prekes.

44 Tačiau raudono puoduko atvaizdo ant kavos pupelių pagrindo apatinėje prašomo įregistruoti prekių ženklą Nr. 1 dalyje skiriamasis požymis yra menkas nagrinėjamų prekių atžvilgiu. Raudonas puodukas ir kavos pupelės negali būti laikomi turinčiais ryškų skiriamąjį požymį, nes jie primena nagrinėjamas prekes (šiuo klausimu apie karvės odos atvaizdą pienui ir pieno produktams žymėti žr. 2006 m. birželio 13 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Inex prieš VRDT – Wiseman (Karvės odos atvaizdas)*, T-153/03, Rink. p. II-1677, 36 punktą). Atvirkščiai, reikia, kaip ir Apeliacinė taryba tai padarė, konstatuoti, jog tai – niekuo neišsiskiriantys elementai. Kavos ir kavos gėrimų pardavimo atveju natūralu įsivaizduoti puoduke paruoštą gerti kavą ir kavą pupelių forma.

45 Vis dėlto elementas, kurį sudaro raudonas puodukas ant kavos pupelių pagrindo, negali būti laikomas visiškai nežymiu prašomo įregistruoti prekių ženklą Nr. 1 sukeliamame bendrame įspūdyje. Nors nurodyti komercinę nagrinėjamų prekių kilmę šis elementas gali daug mažiau nei žodinis elementas ir erelio vaizduojantis vaizdinis

elementas, vis dėlto jis užima maždaug pusę prašomo įregistruoti prekių ženklo Nr. 1 ir nėra visiškai nežymus šio žymens sukliamame bendrame įspūdyje.

- ⁴⁶ Kalbant apie prašomus įregistruoti prekių ženklus Nr. 2 ir 3, reikia konstatuoti, kad juos iš esmės sudaro: žodinis elementas „golden eagle deluxe“ kairėje žymenų pusėje, raudonas puodukas, kuriame yra kavos, dešinėje pusėje ir kavos pupelės apatinėje dalyje. Šiuose prekių ženkuose žodinis elementas „golden eagle“ turi būti laikomas dominuojančiu. Kaip konstatuota anksčiau, šis žodžių derinys yra išgalvotas žymimų prekių atžvilgiu, nesvarbu, ar jis suprantamas, ar ne. Be to, identifikuodamas prekę ar ją įsigydamas vartotojas linkęs remtis labiau žodiniu nei vaizdiniu elementu. Maža to, prašomų įregistruoti prekių ženklų Nr. 2 ir 3 vaizdinio elemento skiriamasis požymis yra menkas. Vis dėlto jis negali būti laikomas kaip visiškai nežymus, nes šie vaizdiniai prekių ženklai negali būti prilyginami vien jų žodiniam elementui. Nors žodinis elementas užrašytas didelėmis raidėmis, jis užima tik dalį šių prekių ženklų paviršiaus.
- ⁴⁷ Kadangi elementas, kurį sudaro raudonas puodukas ir kavos pupelės, negali būti laikomas visiškai nežymiu šių prašomų įregistruoti prekių ženklų sukliamame bendrame įspūdyje, lyginant nagrinėjamus žymenis negali pakakti palyginti vien šių prekių ženklų dominuojančius elementus.
- ⁴⁸ Kalbant apie ankstesnius prekių ženklus, pasakytina, kad juose taip pat nėra elemento, kuris dominuotų šiuose žymenyse taip, kad kiti elementai liktų nežymūs bendrame jų sukliamame įspūdyje.
- ⁴⁹ Iš to, kas išdėstyta, matyti, jog nagrinėjamų žymenų palyginimas turi būti pagrįstas jų sukliamu bendru įspūdžiu ir negali apsiriboti tik tam tikrų jų elementų palyginimu.

— Vizualus panašumas

- 50 Nagrinėjamosiose bylose pirmiausia reikia išnagrinėti tos prašomų įregistruoti prekių ženklų dalies, kurią sudaro puoduko ir kavos pupelių atvaizdas, ir ankstesnių prekių ženklų panašumą, paskui palyginti prašomus įregistruoti prekių ženklus, vertinamus kaip visumą, su ankstesniais prekių ženklais. Šiuo klausimu reikia pažymėti, kad nėra jokių kliūčių pirmiausia išanalizuoti nagrinėjamų prekių ženklų panašumą vieno iš sudėtinio prekių ženklo elemento požiūriu, paskui šį panašumą įvertinti apskritai.
- 51 Kalbant apie prašomą įregistruoti prekių ženklą Nr. 1, reikia pasakyti, kad apatinei šio prekių ženklo daliai ir ankstesniems prekių ženklams bendrai būdinga tai, kad juose vaizduojamas raudonas puodukas, kurio vidinis paviršius – baltas, ant kavos pupelių pagrindo. Be to, kiekviename iš šių prekių ženklų puoduko ąselė pasukta į dešinę, puodukas pripiltas šilto gėrimo (greičiausiai – kavos) ir iš puoduko kyla garas. Šių prekių ženklų fono spalva, be kita ko, panaši, nes prašomo įregistruoti prekių ženklo Nr. 1 fonas yra oranžinis, o ankstesniame prekių ženkle (Registracijos Nr. IR 726641) puoduką supantis šviesos ratas taip pat oranžinis. Prašomame įregistruoti prekių ženkle Nr. 1 taip pat imanoma išvelgti tam tikrą šviesos ratą apie puoduką, nors jo kontūrai ne tokie ryškūs kaip ankstesnio prekių ženklo (Registracijos Nr. IR 726641).
- 52 Dėl skirtumų tarp prašomo įregistruoti prekių ženklo Nr. 1 apatinės dalies ir ankstesnių prekių ženklų reikia pažymėti tokias aplinkybes. Ryškiausias nagrinėjamų prekių ženklų skirtumas yra tas, kad ankstesniuose prekių ženkuose raudonas puodukas yra papuoštas auksine išorine linija, kurios nėra ant prašomo įregistruoti prekių ženklo Nr. 1 raudono puoduko. Be to, ankstesniuose prekių ženkuose puoduke esanti kava yra labai tamsios spalvos, beveik juoda, o prašomame įregistruoti prekių ženkle Nr. 1 ji yra šviesiai rudos spalvos. Maža to, kitaip nei ankstesniuose prekių ženkuose, prašomo įregistruoti prekių ženklo Nr. 1 apatinę dalį kerta raudona linija.
- 53 Kalbant apie prašomus įregistruoti prekių ženklus Nr. 2 ir 3, reikia pasakyti, kad su ankstesniais prekių ženklais jiems bendra tai, jog juose vaizduojamas raudonas

puodukas, kurio vidinis paviršius – baltas, ir kavos pupelės. Be to, kiekviename iš šių prekių ženklų puodukas pripiltas šilto gėrimo (greičiausiai – kavos) ir iš jo kyla garas. Taip pat esama šių prekių ženklų fono spalvos panašumo, nes prašomų įregistruoti prekių ženklų Nr. 2 ir 3 fonas yra iš dalies oranžinis, iš dalies – rudas, lygiai kaip ankstesniame prekių ženkle (Registracijos Nr. IR 726641).

- 54 Vis dėlto, skirtingai nei ankstesniuose prekių ženkluose, prašomuose įregistruoti prekių ženkluose Nr. 2 ir 3 raudonas puodukas nėra papuoštas auksine išorine linija. Be to, reikia konstatuoti, kad esama skirtumų tarp prašomų įregistruoti prekių ženklų Nr. 2 ir 3 ir ankstesnių prekių ženklų puoduko perspektyvos ir matomosios jo dalies požiūriu. Ankstesniuose prekių ženkluose puoduko ąselė pasukta į dešinę, o prašomuose įregistruoti prekių ženkluose Nr. 2 ir 3 – į kairę. Be to, ankstesniuose prekių ženkluose matyti beveik visas puodukas ir tik labai nedidelę jo dalį dengia kavos pupelės, ant kurių jis padėtas. O prašomuose įregistruoti prekių ženkluose Nr. 2 ir 3 matyti tik viršutinė puoduko dalis ir paveikslėlis atrodo nukirptas ties ąselės viduriu.
- 55 Be to, prašomų įregistruoti prekių ženklų Nr. 2 ir 3 forma yra stačiakampis, kurio ilgis daug didesnis nei plotis. Puodukas stovi ne per vidurį, o dešinėje šių prekių ženklų pusėje. Ankstesnio prekių ženklo (Registracijos Nr. IR 633089) forma yra kvadratas, kito ankstesnio prekių ženklo (Registracijos Nr. IR 726641) forma yra stačiakampis, kurio ilgis mažesnis nei plotis. Ankstesniame prekių ženkle (Registracijos Nr. IR 726641) puodukas yra centre ir užima didelį paviršiaus plotą. Kavos pupelių ir antro plano dengiama paviršiaus ploto dalis atrodo santykinai nedidelė. O prašomų įregistruoti prekių ženklų Nr. 2 ir 3 dešinėje pusėje esantis raudonas puodukas neužima didelio paviršiaus ploto. Ankstesniame prekių ženkle (Registracijos Nr. IR 633089) puodukas yra kavos pupelių pagrindo viduryje. Kavos pupelių pagrindas užima apie ketvirtadalį šio prekių ženklo aukščio. O prašomuose įregistruoti prekių ženkluose Nr. 2 ir 3 kavos pupelės dengia daug didesnę paviršiaus ploto dalį.
- 56 Dėl šviesos rato, kurį ieškovė nurodo kaip vieną iš devynių elementų, būdingų ankstesniems prekių ženklams (žr. šio sprendimo 26 punktą), Teismas mano, jog prašomi įregistruoti prekių ženklai Nr. 2 ir 3 nesukuria įspūdžio, jog puoduką supa šviesos

ratas. Šie prekių ženklai veikiau sukuria įspūdį, jog kairėje žymens dalyje fonas yra rudas, o žymenų dešinėje pusėje ir per vidurį – oranžinis.

- 57 Kalbant apie prašomą įregistruoti prekių ženklą Nr. 3, reikia pažymėti dar ir tai, kad puoduke esanti kava yra šviesiai rudos spalvos, o ankstesniuose prekių ženkluose kavos spalva yra labai tamsi, beveik juoda.
- 58 Iš viso to, kas išdėstyta, darytina išvada, kad ankstesni prekių ženklai ir prašomų įregistruoti prekių ženklų elementas, kurį sudaro raudono puoduko bei kavos pupelių atvaizdas, turi būti laikomi panašiais.
- 59 Kalbant apie nagrinėjamų prekių ženklų sukeliama bendrą įspūdį, pirmiausia primintina, jog prašomų įregistruoti prekių ženklų dalis, sudaryta iš raudono puoduko bei kavos pupelių atvaizdo, yra menkai skiriamasis elementas, o prašomų įregistruoti prekių ženklų žodiniai elementai bei prašomo įregistruoti prekių ženklo Nr. 1 erelį vaizduojantis vaizdinis elementas yra labai skiriamieji.
- 60 Be to pažymėtina, kad pagal teismų praktiką, kai sudėtinį prekių ženklą sudaro vieno elemento ir kito prekių ženklo junginys, pastarasis prekių ženklas, net jeigu nėra dominuojantis elementas sudėtiniame prekių ženkle, gali išlaikyti savarankišką išskirtinę poziciją tokiame prekių ženkle. Tokiu atveju sudėtinis prekių ženklas ir minėtas kitas prekių ženklas gali būti laikomi panašiais (šiuo klausimu žr. 28 punkte minėto Sprendimo *Medion* 30 ir 37 punktus). Reikia pasakyti, kad 28 punkte nurodytame Sprendime *Medion* buvo nagrinėjama situacija, kai ankstesnis prekių ženklas buvo identiškai pakartotas vėlesniame prekių ženkle. Vis dėlto reikia manyti, kad tuo atveju, kai ankstesnis prekių ženklas nėra identiškai pakartojamas vėlesniame prekių

ženkle, taip pat įmanoma, kad nagrinėjami žymenys yra panašūs dėl panašumo tarp ankstesnio prekių ženklo ir vieno iš vėlesnio prekių ženklo elemento, užimančio sava-rankišką išskirtinę poziciją.

- 61 Nagrinėjamosiose bylose dėl prašomo įregistruoti prekių ženklo Nr. 1 reikia pažy-mėti: kadangi elementas, kurį sudaro raudono puoduko ant kavos pupelių pagrindo atvaizdas, negali būti laikomas visiškai nežymiu šio žymens sukuriame bendrame išpūdyje, atsižvelgiant į šio elemento panašumą į ankstesnius prekių ženklus, šis pre-kių ženklas ir ankstesni prekių ženklai negali būti laikomi visiškai nepanašiais. Vis dėlto, kadangi elementas, kurį sudaro raudono puoduko ant kavos pupelių pagrindo atvaizdas, nebuvo identiškas pakartotam prašomame įregistruoti prekių ženkle Nr. 1 ir kadangi šis prašomo įregistruoti prekių ženklo Nr. 1 elementas tėra menkai skiriama-sis, o žodinis elementas ir vaizdinis elementas, kurį sudaro erelio atvaizdas, – labai skiriamieji, vizualinis šio prekių ženklo ir ankstesnių prekių ženklų panašumas turi būti laikomas menku.
- 62 Kalbant apie prašomus įregistruoti prekių ženklus Nr. 2 ir 3, taip pat reikia pažymėti: kadangi elementas, kurį sudaro raudono puoduko ir kavos pupelių atvaizdas, negali būti laikomas visiškai nežymiu šio žymens sukuriame bendrame išpūdyje, atsi-žvelgiant į šio elemento panašumą į ankstesnius prekių ženklus, šie prekių ženklai ir ankstesni prekių ženklai negali būti laikomi visiškai nepanašiais.
- 63 Vis dėlto reikia taip pat pabrėžti, kad negalima nepaisyti šio sprendimo 54–57 punk-tuose nurodytų skirtumų tarp ankstesnių prekių ženklų ir prašomų įregistruoti prekių ženklų Nr. 2 ir 3 elemento, kurį sudaro raudono puoduko ir kavos pupelių atvaizdas. Kadangi šis prašomų įregistruoti prekių ženklų Nr. 2 ir 3 elementas yra menkai ski-riamasis, o žodinis jų elementas – labai skiriamasis, vizualinis šių prašomų įregis-truoti ir ankstesnių prekių ženklų panašumas turi būti laikomas menku.

⁶⁴ Dėl Apeliacinės tarybos konstatavimo, jog skirtumai tarp raudono puoduko bei kavos pupelių atvaizdo prašomuose įregistruoti prekių ženkluose ir jų atvaizdo ankstesniuose prekių ženkluose buvo labai dideli, atsižvelgiant į menką ankstesnių prekių ženklų skiriamąjį požymį (kiekvieno iš ginčijamų sprendimų 26 punktą), reikia konstatuoti tokias aplinkybes.

⁶⁵ Skiriamasis ankstesnio prekių ženklo požymis yra vienas iš veiksmų, į kuriuos turi būti atsižvelgiama vertinant galimybę supainioti (2005 m. kovo 16 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *L'Oréal prieš VRDT – Revlon (FLEXI AIR)*, T-112/03, Rink. p. II-949, 61 punktą ir 2007 m. gruodžio 13 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Xentral prie VRDT – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM)*, T-134/06, Rink. p. II-5213, 70 punktą; taip pat pagal analogiją žr. 1998 m. rugsėjo 29 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Canon, C-39/97*, Rink. p. I-5507, 24 punktą). Tokio- mis aplinkybėmis pažymėtina, jog reikia skirti ankstesnio prekių ženklo skiriamąjį požymį, kuris susijęs su tokiam prekių ženklui teikiama apsauga, nuo sudėtinio prekių ženklo elemento skiriamojo požymio, kuris susijęs su jo gebėjimu būti dominuojančiu bendrame šio prekių ženklo sukeltame įspūdyje (2006 m. balandžio 27 d. Teisingumo Teismo nutarties *L'Oréal prieš VRDT, C-235/05 P*, 43 punktą). Nors tiesa, kad sudėtinio prekių ženklo elemento skiriamąjį požymį reikia išnagrinėti dar žymenų panašumo vertinimo etapu, siekiant nustatyti galimus dominuojančius žymens elementus, ankstesnio prekių ženklo skiriamojo požymio stiprumo laipsnis yra vienas iš elementų, į kuriuos turi būti atsižvelgta visapusiškai vertinant galimybę supainioti. Taigi nėra reikalo atsižvelgti į galbūt menką ankstesnių prekių ženklų skiriamąjį požymį žymenų panašumo vertinimo etapu.

— Fonetinis panašumas

⁶⁶ Ieškovė nurodo, kad Apeliacinė taryba nagrinėjamų žymenų nepalygino fonetiškai. Jos nuomone, aplinkybė, kad prašomuose įregistruoti prekių ženkluose yra žodinis

elementas, šiuo atveju nesvarbi, nes juose yra savarankiškas skiriamasis elementas, kurį sudaro raudonas puodukas ant kavos pupelių pagrindo.

⁶⁷ Šiuo klausimu pakanka konstatuoti: kadangi ankstesniuose prekių ženkluose nėra jokio žodinio elemento, fonetinis nagrinėjamų prekių ženklų palyginimas neturi reikšmės. Negalima remtis tuo, kad egzistuoja fonetinis nagrinėjamų prekių ženklų panašumas dėl to, kad vartotojas, apibūdindamas nagrinėjamas prekes, vartos tokius pasakymus, kaip antai „raudonas puodukas“ ir „kavos pupelės“. Iš tiesų, norėdama nurodyti prašomus įregistruoti prekių ženklus visuomenė paminės jų žodinį elementą, o ne apibūdins jų vaizdinį elementą.

— Konceptualus panašumas

⁶⁸ Ieškovė kaltina Apeliacinę tarybą nepalyginus nagrinėjamų prekių ženklų konceptualiai. Šiuo klausimu ji nurodo, kad, pirma, apatinė prašomo įregistruoti prekių ženklo Nr. 1 dalis bei dešinėsios prašomų įregistruoti prekių ženklų Nr. 2 ir 3 pusės ir, antra, ankstesni prekių ženklai yra tapatūs konceptualiai.

⁶⁹ VRDT manymu, konceptualus skirtumas tarp nagrinėjamų prekių ženklų akivaizdus, nes ankstesniuose prekių ženkluose nėra prašomiems įregistruoti prekių ženklams būdingos auksinio erelio sąvokos.

⁷⁰ Šiuo klausimu konstatuotina, kad ginčijamuose sprendimuose Apeliacinė taryba iš tikrųjų neišsakė aiškiais nuomonės dėl konceptualaus nagrinėjamų žymenų

panašumo. Taip pat reikia pažymėti, kad apatinę prašomo įregistruoti prekių ženklą Nr. 1 dalį ir dešiniąsias prašomų įregistruoti prekių ženklų Nr. 2 ir 3 puses sudaro raudonas puodukas, kuriame yra kavos, ir kavos pupelės, lygiai kaip ir ankstesnius prekių ženklus.

- 71 Be to, reikėtų priminti, kad prašomų įregistruoti prekių ženklų elementas, kurį sudaro raudono puoduko ant kavos pupelių pagrindo atvaizdas, turi menką skiriamąjį požymį, nes primena nagrinėjamas prekes.
- 72 Reikia laikyti, kad erelio sąvoka nagrinėjamų prekių atžvilgiu yra labai skiriamoji, nes neturi jokio ryšio su jomis (žr. šio sprendimo 43 punktą). Vis dėlto pažymėtina, jog vartotojas, neturintis pakankamai anglų kalbos žinių, kad suprastų žodžio „eagle“ reikšmę, negalės suprasti prašomuose įregistruoti prekių ženkluose Nr. 2 ir 3 daromos nuorodos į erelio sąvoką.
- 73 Todėl šioje byloje negalima teigti, kad tarp nagrinėjamų prekių ženklų nėra jokio conceptualaus panašumo.
- 74 Iš viso to, kas išdėstyta, matyti, kad ginčijamuose sprendimuose (ginčijamo sprendimo byloje T-5/08 28 punktą ir ginčijamų sprendimų bylose T-6/08 ir T-7/08 27 punktai) Apeliacinė taryba klaidingai nusprendė, jog nagrinėjami prekių ženklai nepanašūs. Kadangi egzistavo, nors ir menkas, vizualus ir conceptualus panašumas, Apeliacinė taryba turėjo įvertinti galimybę supainioti prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas.
- 75 Iš to, kas pasakyta, darytina išvada, kad pirmąjį pagrindą reikia pripažinti pagrįstu ir tuo pagrindu panaikinti ginčijamą sprendimą, nesant reikalo nagrinėti antrojo pagrindo.

2. Dėl reikalavimo pakeisti ginčijamus sprendimus

⁷⁶ Dėl antrojo ieškovės reikalavimo, kad Teismas nuspręstų, jog paraiškos įregistruoti prašomus prekių ženklus turi būti atmestos, reikia pažymėti tokias aplinkybes.

⁷⁷ Pažymėtina, kad galimybė pakeisti ginčijamą sprendimą, kuri Teismui numatyta Reglamento Nr. 40/94 63 straipsnio 3 dalyje (dabar – Reglamento Nr. 207/2009 65 straipsnio 3 dalis), iš esmės yra skirta tik situacijoms, kai byla pasiekė galutinio sprendimo priėmimo stadiją, o tai reiškia, kad Teismas, remdamasis jam pateiktais įrodymais, gali priimti sprendimą, kurį turėjo priimti Apeliacinė taryba (2004 m. liepos 8 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *MFE Marienfelde prieš VRDT – Vétoquinol (HIPOVITON)*, T-334/01, Rink. p. II-2787, 63 punktas). Nagrinėjamu atveju byla nėra pasiekusi galutinio sprendimo priėmimo stadijos, nes ginčijamuose sprendimuose Apeliacinė taryba neatliko visapusio galimybės supainioti vertinimo.

⁷⁸ Todėl ieškovės reikalavimas pakeisti ginčijamus sprendimus turi būti atmestas.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

⁷⁹ Pagal Bendrojo Teismo procedūros reglamento 87 straipsnio 2 dalį pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti bylinėjimosi išlaidas, jeigu laimėjusi šalis to reikalavo. Be to, pagal tą pačią nuostatą, jeigu byloje yra kelios pralaimėjusios šalys, Teismas nusprendžia, kaip turi būti paskirstytos išlaidos.

⁸⁰ Kadangi šiuo atveju VRDT ir įstojusi į bylą šalis pralaimėjo bylą, jos turi padengti ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas pagal šios pateiktus reikalavimus.

Remdamasis šiais motyvais,

BENDRASIS TEISMAS (aštuntoji kolegija)

nusprendžia:

- 1. Panaikinti 2007 m. spalio 1 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) antrosios apeliacinės tarybos sprendimus (bylos R 563/2006-2, R 568/2006-2 ir R 1312/2006-2).**
- 2. Atmesti likusią ieškinių dalį.**

3. VRDT ir *Master Beverage Industries Pte Ltd*, be savo bylinėjimosi išlaidų, padengia *Société des produits Nestlé SA* patirtas išlaidas.

Martins Ribeiro

Papasavvas

Dittrich

Paskelbta 2010 m. kovo 25 d. viešame posėdyje Liuksemburge.

Parašai.