



Teismo praktikos rinkinys

BENDROJO TEISMO (ketvirtoji kolegija) sprendimas

2012 m. vasario 7 d.*

„Bendrijos prekių ženklas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Vaizdinis Bendrijos prekių ženklas, vaizduojantis dramblius stačiakampyje — Ankstesni vaizdiniai tarptautinis ir nacionalinis prekių ženklai, vaizduojantys dramblių, ir ankstesnis žodinis nacionalinis prekių ženklas „elefanten“ — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Žymenų panašumas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas — Ankstesnių prekių ženklų skiriamasis požymis“

Byloje T-424/10

Dosenbach-Ochsner AG Schuhe und Sport, įsteigta Dytikone (Šveicarija), atstovaujama advokato O. Rauscher,

ieškovė,

prieš

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

atsakovę,

kita procedūros VRDT apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme,

Sisma SpA, įsteigta Mantujoje (Italija), atstovaujama advokato F. Caricato,

įstojusi į bylą šalis,

dėl ieškinio, pareikšto dėl 2010 m. liepos 15 d. VRDT ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1638/2008-4), susijusio su registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra tarp *Dosenbach-Ochsner AG Schuhe und Sport* ir *Sisma SpA*,

BENDRASIS TEISMAS (ketvirtoji kolegija),

kurį sudaro kolegijos pirmininkė I. Pelikánová (pranešėja), teisėjai K. Jürimäe ir M. van der Woude,

kancleris E. Coulon,

susipažinęs su ieškiniu, pateiktu Bendrojo Teismo kanceliarijoje 2010 m. rugsėjo 18 d.,

susipažinęs su VRDT atsakymu į ieškinį, pateiktu Bendrojo Teismo kanceliarijoje 2011 m. vasario 23 d.,

* Proceso kalba: italų.

susipažinęs su įstojusios į bylą šalies atsakymu į ieškinį, pateiktu Bendrojo Teismo kanceliarijoje 2011 m. vasario 4 d.,

atsižvelgęs į 2011 m. balandžio 28 d. sprendimą neleisti pateikti dubliko,

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

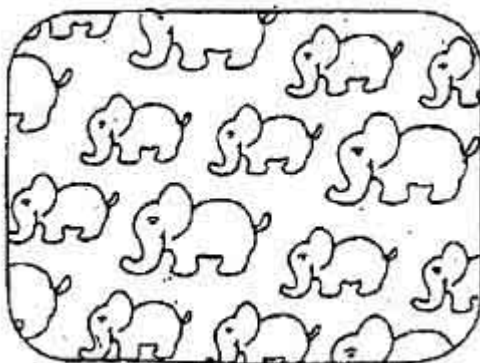
priima šį

Sprendimą

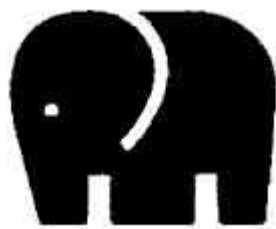
Ginčo aplinkybės

- 1 Įstojusi į bylą šalis *Sisma SpA* yra savininkė vaizdinio Bendrijos prekių ženklo, įregistruoto numeriu 4279295 (toliau – ginčijamas prekių ženklas), dėl kurio registracijos paraiška Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) buvo pateikta 2005 m. vasario 9 d., remiantis iš dalies pakeistu 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, p. 1; p. 36; 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)). Ginčijamas prekių ženklas buvo įregistruotas 2006 m. lapkričio 30 d. visų pirma prekėms, priklausančioms peržiūrėtos ir iš dalies pakeistos 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženkluams registruoti 24 ir 25 klasėms ir pagal kiekvieną iš šių klasių atitinka tokią aprašymą:
 - 24 klasė: „Medžiagos; elastinės medžiagos; lipnieji audiniai (priklijuojami pakaitinus); audiniai imituojantys odą; vilnoninės medžiagos; antklodės; kelioniniai pledai; staltiesės; tekstilės gaminiai; medžiaginiai sienų apmušalai; nosinės (tekstilinės); vėliavos; medžiaginės servetėlės ir neaustiniai tekstiliniai gaminiai; medžiaginės stalo servetėlės; tekstilinės stalo servetėlės; sintetiniai audiniai kūdikių vystymui“;
 - 25 klasė: „Vyriški, moteriški ir apskritai jaunimui skirti drabužiai, įskaitant odinius drabužius; marškiniai; palaidinės; sijonai; moteriški kostiumai; švarkai; kelnės; šortai; megztiniai; marškinėliai; pižamos; kojinės; apatiniai marškiniai; korsetai; kojinių laikikliai; apatinės kelnės; liemenėlės; trumpikės; skrybėlės; kaklaskarės; kaklaraiščiai; neperšlampamieji apsiaustai; apsiaustai; paltai; maudymosi kostiumai; sportiniai kostiumai; striukės su gobtuvu; slidinėjimo kelnės; diržai; kailiniai paltai; šalikai; pirštinės; chalatai; avalynė apskritai, įskaitant šlepetes, batelius, sportinę avalynę, batus ir sandalus; tekstiliniai vystyklai; seilinėliai kūdikiams“.

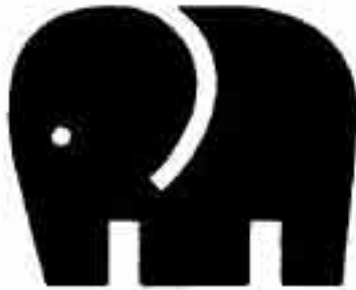
- 2 Ginčijamas prekių ženklas yra šis vaizdinis žymuo:



- 3 2007 m. vasario 20 d. ieškovė *Dosenbach-Ochsner AG Schuhe und Sport*, remdamasi Reglamento Nr. 40/94 52 straipsnio 1 dalies a punktu (dabar – Reglamento Nr. 207/2009 53 straipsnio 1 dalies a punktas), pateikė VRDT prašymą pripažinti ginčijamo prekių ženklo registraciją negaliojančia.
- 4 Prašymas pripažinti registraciją negaliojančia buvo pateiktas dėl ginčijamo prekių ženklo registracijos šio sprendimo 1 punkte nurodytoms prekėms. Jis buvo grindžiamas galimybe supainioti, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktą (dabar – Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas), šį prekių ženklą ir šiuos ankstesnius prekių ženklus:
- žodinį vokišką prekių ženklą „elefanten“, dėl kurio paraiška buvo pateikta 1987 m. kovo 14 d. ir kuris buvo įregistruotas 1989 m. sausio 24 d. numeriu 1133678, skirtą 25 klasės prekėms ir atitinkantį šį aprašymą: „Avalynė“,
 - čia parodytą vaizdinį tarptautinį prekių ženklą, galiojantį visų pirma Čekijos Respublikoje, įregistruotą 1999 m. gegužės 29 d. numeriu 715019, skirtą 25 klasės prekėms ir atitinkantį šį aprašymą: „Avalynė ir apavas“:



— čia parodytą vaizdinį vokišką prekių ženklą, dėl kurio paraiška buvo pateikta 2000 m. lapkričio 9 d. ir kuris įregistruotas 2001 m. sausio 22 d. numeriu 30082400, skirtą visų pirma 24 klasės „antklodėms vaikams, paklodėms vaikams, rankšluosčiams vaikams; miegmaišiams vaikams; medžiaginiams krepšiams ir medžiaginiams kelioniniams krepšiams vaikams“ ir 25 klasės „drabužiams vaikams, kepurėms vaikams, diržams vaikams“:



- 5 2008 m. rugsėjo 9 d. VRDT anuliavimo skyrius atmetė prašymą pripažinti prekių ženklo registraciją negaliojančia, motyvuodamas tuo, kad nėra galimybės supainioti ginčijamo prekių ženklo ir ankstesnių prekių ženklų. 2008 m. lapkričio 12 d. ieškovė dėl Anuliavimo skyriaus sprendimo pateikė apeliaciją.
- 6 2010 m. liepos 15 d. sprendimu (toliau – ginčijamas sprendimas) VRDT ketvirtoji apeliacinė taryba apeliaciją atmetė.
- 7 Pirma, ginčijamo sprendimo 16 punkte Apeliacinė taryba nusprendė, kad atitinkama visuomenė sudaryta iš Vokietijoje ir Čekijos Respublikoje gyvenančių paprastų, pakankamai informuotų ir protingai pastabių bei nuovokių vartotojų.
- 8 Antra, ginčijamo sprendimo 17 punkte Apeliacinė taryba rėmėsi Anuliavimo skyriaus vertinimu, kad vienos prekės, kurioms skirtas, viena vertus, ginčijamas prekių ženklas, ir, kita vertus, ankstesni prekių ženklai, yra tapačios ar panašios, o kitos – skirtingos.
- 9 Trečia, ginčijamo sprendimo 20–24 punktuose Apeliacinė taryba nusprendė, jog ginčijamas prekių ženklas vizualiu požiūriu nepanašus į ankstesnius prekių ženklus, atsižvelgiant visų pirma į dramblio vaizdavimo skirtumus ginčijamame prekių ženkle ir ankstesniuose vaizdiniuose prekių ženkluose.
- 10 Ketvirta, ginčijamo sprendimo 25–27 punktuose Apeliacinė taryba konstatavo, jog fonetiniu požiūriu nagrinėjami prekių ženklai nepanašūs, nes, pirma, vaizdiniai prekių ženklai, koks yra ginčijamas prekių ženklas, yra netariami, ir antra, žodiniai atitinkamų prekių ženklų apibūdinimai nesutampa.
- 11 Penkta, ginčijamo sprendimo 28 punkte Apeliacinė taryba pripažino, kad egzistuoja konceptualus panašumas, susijęs su nuoroda į dramblių kiekviename nagrinėjamame prekių ženkle.
- 12 Šešta, visapusiškai vertindama galimybę supainioti, ginčijamo sprendimo 30–39 punktuose Apeliacinė taryba manė, kad, pirma, ieškovė nesirėmė ankstesnių prekių ženklų ypatingu skiriamuoju požymiu ir, antra, dėl ginčijamu prekių ženklų žymimų prekių pardavimo būdo didesnis dėmesys turi būti skiriamas vizualiam palyginimui. Šiomis aplinkybėmis Apeliacinė taryba padarė išvadą, kad konstatuoto konceptualaus panašumo nepakanka sukurti galimybę supainioti ginčijamą prekių ženklą ir ankstesnius prekių ženklus.

Šalių reikalavimai

- 13 Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:
- panaikinti ginčijamą sprendimą,
 - priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.
- 14 VRDT Bendrojo Teismo prašo:
- atmesti ieškinį,
 - priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.
- 15 Įstojusi į bylą šalis Bendrojo Teismo iš esmės prašo:
- atmesti ieškinį,
 - priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas, įskaitant susijusias su procedūra VRDT.

Dėl teisės

- 16 Ieškovė remiasi vieninteliu pagrindu, susijusiu su Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimu. Iš esmės ji teigia, kad Apeliacinė taryba padarė teisės klaidų ir faktinių aplinkybių vertinimo klaidų, kai nusprendė, kad nėra galimybės supainioti ginčijamą prekių ženklą ir ankstesnius prekių ženklus.
- 17 Pagal Reglamento Nr. 207/2009 53 straipsnio 1 dalies a punktą padavus prašymą VRDT Bendrijos prekių ženklo įregistravimas pripažįstamas negaliojančiu, jeigu yra to paties reglamento 8 straipsnio 2 dalyje minėtas ankstesnis prekių ženklas ir tenkinamos 8 straipsnio 1 dalies b punkte keliamos sąlygos. Pagal šias nuostatas ankstesnio prekių ženklo savininkui užprotestavus, prekių ženklas, kuriam įregistruoti buvo paduota paraiška, neregistruojamas, jeigu dėl savo panašumo į ankstesnį prekių ženklą ar tapatumo jam arba dėl prekių ar paslaugų, kurioms abu prekių ženklai yra skirti, panašumo ar tapatumo yra galimybė suklaidinti visuomenę toje teritorijoje, kurioje ankstesnis prekių ženklas yra apsaugotas. Suklaidinimo galimybė apima ir galimybę sieti su ankstesniu prekių ženklu. Be to, pagal Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 2 dalies a punkto ii ir iii papunkčius ankstesni prekių ženklai reiškia prekių ženklus, įregistruotus valstybėje narėje, ir prekių ženklus, įregistruotus pagal valstybėje narėje galiojančius tarptautinius susitarimus, kurių įregistravimo paraiškos padavimo data yra ankstesnė už Bendrijos prekių ženklo įregistravimo paraiškos padavimo datą.
- 18 Pagal nusistovėjusią teismų praktiką galimybę supainioti sudaro galimybė, kad visuomenė manys, jog nagrinėjamos prekės ar paslaugos pagamintos arba suteiktos tos pačios įmonės arba ekonomiškai susijusių įmonių. Remiantis ta pačia teismų praktika, galimybę supainioti turi būti visapusiškai įvertinta atsižvelgiant į tai, kaip atitinkama visuomenė suvokia nagrinėjamus žymenis ir prekes ar paslaugas, ir į visus konkrečiam atvejui būdingus veiksnius, ypač į žymenų panašumo 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).
- 19 Šioje byloje ieškovė nekritikuoja nei Apeliacinės tarybos pasirinktos atitinkamos visuomenės apibrėžties, kuri pateikta šio sprendimo 7 punkte, nei prekių panašumo nagrinėjimo, apie kurį primenama šio sprendimo 8 punkte. Beje, kadangi šios išvados nėra klaidingos, nagrinėjant šį ieškinį reikia į jas atsižvelgti.

- 20 Tačiau ieškovė ginčija, pirma, žymenų panašumo vertinimą, antra, neatsižvelgimą į ankstesnių prekių ženklų ryškų skiriamąjį požymį, ir trečia, visapusi galimybės supainioti vertinimą, atsižvelgiant visų pirma į ryšį tarp įvairių aplinkybių, nustatytų palyginus žymenis, dėl kurių kilo ginčas.
- 21 VRDT ir įstojusi į bylą šalis ginčija ieškovės argumentų pagrįstumą.

Dėl žymenų palyginimo

- 22 Visapusi galimybės supainioti vertinimas, kiek jis susijęs su vizualiu, fonetiniu ar konceptuali žymenų, dėl kurių kilo ginčas, panašumu, turi būti pagrįstas bendru jų daromu įspūdžiu, atsižvelgiant visų pirma į jų skiriamuosius ir dominuojančius elementus. Tai, kaip paprastas nagrinėjamų prekių ar paslaugų vartotojas suvokia prekių ženklus, yra lemiamas kriterijus visapusiškai vertinant minėtą galimybę supainioti. 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 teismo praktiką).
- 23 Be to, pagal nusistovėjusią teismo praktiką du prekių ženklai yra panašūs, jeigu atitinkamos visuomenės požiūriu jie tapatūs bent iš dalies vienu ar keliais svarbiais aspektais (2002 m. spalio 23 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Matratzen Concord prieš VRDT – Hukla Germany (MATRATZEN)*, T-6/01, Rink. p. II-4335, 30 punktas ir 2006 m. sausio 26 d. Sprendimo *Volkswagen prieš VRDT – Nacional Motor (Variant)*, T-317/03, neskelbiamo Rinkinyje, 46 punktas).
- 24 Šioje byloje ieškovė kritikuoja Apeliacinės tarybos išvadas dėl vizualaus, fonetinio ir konceptualaus nagrinėjamų prekių ženklų palyginimo.

Dėl vizualaus palyginimo

- 25 Ginčijamo sprendimo 20–22 punktuose Apeliacinė taryba konstatavo, kad ankstesni prekių ženklai sudaryti, pirma, iš žodžio „elefanten“ ir, antra, stilizuotai iš profilio vaizduojamo masyvaus Azijos dramblio labai trumpomis kojomis. Savo ruožtu ginčijamas prekių ženklas sudarytas iš stačiakampės etiketės suapvalintais kampais, kurioje iš profilio vaizduojami įstrižomis eilėmis sustatyti keli įvairių dydžių Afrikos drambliai šiek tiek pakeltais straubliais.
- 26 Remdamasi šiomis išvadomis ginčijamo sprendimo 22 ir 24 punktuose Apeliacinė taryba nusprendė, kad nagrinėjami prekių ženklai skiriasi vizualiu požiūriu, nepaisant to, kad ir ginčijamame, ir ankstesniuose vaizdiniuose prekių ženkluose drambliai vaizduojami iš profilio su viena nupiešta akimi.
- 27 Ieškovė ginčija šios išvados pagrįstumą tiek, kiek ji susijusi su ginčijamo prekių ženklo ir ankstesnių vaizdinių prekių ženklų palyginimu.
- 28 Pirma, ji teigia, kad Apeliacinė taryba klaidingai rėmėsi skirtumais, susijusiais su nagrinėjamų prekių ženklų dalimis, kurių atitinkama visuomenė nesuvokia kaip skiriamųjų.
- 29 Šiuo klausimu ieškovė teisingai teigia, kad stačiakampis suapvalintais kampais, kuriame vaizduojami drambliai ginčijamame prekių ženkle, suvokiamas kaip paprasčiausias prekių ženklo ribų nustatymas erdvėje. Tačiau ši aplinkybė nereiškia, kad šis elementas nedarys jokios įtakos ginčijamo prekių ženklo keliamam bendram įspūdžiui vizualiu požiūriu. Iš tiesų atitinkamas stačiakampis nurodo nagrinėjamo žymens kontūrus, o tai patvirtina aplinkybė, kad jo kraštinės „nukerta“ kelių dramblių priešinį, kurio dėl šios priežasties minėtame žymenyje matoma tik dalis.
- 30 Tačiau, kaip teigia ieškovė, nagrinėdama atitinkama visuomenė nesvarstys nei to, koks turi būti įvairiai vaizduojamų dramblių tikslus išdėstymas ginčijamame prekių ženkle, nei to, kuo skiriasi Azijos ir Afrikos drambliai. Todėl aplinkybės, kad, pirma, ginčijamame prekių ženkle įstrižomis eilėmis išdėstyti

drambliai, ir, antra, kad minėtame prekių ženkle vaizduojami drambliai galbūt nepriklauso tai pačiai rūšiai kaip ankstesniuose vaizdiniuose prekių ženkluose vaizduojami drambliai, neturi reikšmės atitinkamos visuomenės turimam suvokimui apie prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas.

- 31 Antra, anot ieškovės, Apeliacinė taryba neatsižvelgė į svarbius panašumus. Ir ginčijamame prekių ženkle, ir ankstesniuose vaizdiniuose prekių ženkluose paprasčiausiai vaizduojamas masyvus stoto jaunas dramblys su labai trumpomis dviejų stačiakampių formos kojomis.
- 32 Be to, reikia pažymėti, kad, kaip ginčijamo sprendimo 22 ir 24 punktuose nurodė Apeliacinė taryba, jei ir ginčijamame prekių ženkle, ir ankstesniuose vaizdiniuose prekių ženkluose stilizuotai iš profilio vaizduojamas dramblys, tokiame pavaizdavime vis dėlto būdingi dideli skirtumai.
- 33 Nors ginčijamame prekių ženkle dramblys vaizduojamas veikiau vaikiškai, ankstesniuose vaizdiniuose prekių ženkluose pateikiamas abstraktus ir aiškus piešinys, kurio kontūrai minimalistiniai. Be to, ginčijamame prekių ženkle vaizduojami balti juodais kontūrais apibrėžti drambliai, o ankstesniuose vaizdiniuose prekių ženkluose – baltais kontūrais apibrėžtas juodas dramblys.
- 34 Trečia, priešingai tam, ką teigia ieškovė, tai, kad ginčijamame prekių ženkle vaizduojami keli drambliai, neturi reikšmės suinteresuotosios visuomenės suvokimui, todėl ir šio prekių ženklo keliamam bendram vizualiam išpūdžiui. Kaip ginčijamo sprendimo 21 punkte nurodė Apeliacinė taryba, ginčijamam prekių ženklui, jį bendrai vizualiai suvokiant, būdingas kelių dramblių vaizdavimas stačiakampėje etiketėje suapvalintais kampais. Todėl daugelio dramblių vaizdavimas yra sudėtinė minėto prekių ženklo dalis.
- 35 Tiek, kiek ieškovė šiuo klausimu remiasi Vokietijos teismų praktika, reikia nurodyti, jog Bendrijos prekių ženklų sistema yra autonominė sistema, sudaryta iš taisyklių visumos, ir ja siekiama jai būdingų tikslų, o jos taikymas nepriklauso nuo jokios nacionalinės sistemos. Todėl VRDT ir prireikus Sąjungos teismui nėra privalomi valstybėse narėse priimti sprendimai (žr. 2002 m. vasario 27 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Streamserve prieš VRDT (STREAMSERVE)*, T-106/00, Rink. p. II-723, 47 punktą ir nurodytą teismo praktiką), kurie tėra aplinkybė, į kurią gali būti tik atsižvelgiama per Bendrijos prekių ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia procedūrą, tačiau ji nėra lemiamą (pagal analogiją žr. 2001 m. rugsėjo 19 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Henkel prieš VRDT (Raudonos ir baltos spalvų apvali tabletė)*, T-337/99, Rink. p. II-2597, 58 punktą ir nurodytą teismo praktiką).
- 36 Reikia pažymėti, kad ieškovės nurodyti sprendimai susiję su keliais kartus vartojamu žodiniu elementu prekių ženkle, o šioje byloje nagrinėjamas vaizdinis elementas. Kadangi šių dviejų rūšių elementų daugkartinis naudojimas pagal bendrąją taisyklę turi nevienodą įtaką bendram prekių ženklo keliamam išpūdžiui, reikia manyti, kad nurodyti Vokietijos teismų sprendimai negali būti taikomi šioje byloje, todėl į juos Bendrasis Teismas negali atsižvelgti.
- 37 Šiomis aplinkybėmis ieškovė taip pat teigia, kad ant savo prekių ji gali ankstesnius vaizdinius prekių ženklus pateikti keliais kartus ir įvairių dydžių. Šiuo klausimu ji remiasi praktika mados sektoriuje ir, konkrečiai kalbant, kai kurių prabangos prekių ženklų atveju „monogramomis pažymėtoms prekėms“.
- 38 Tačiau šis argumentas apima daugiau nei ginčijamo prekių ženklo ir ankstesnių prekių ženklų palyginimas, nes susijęs su šių prekių ženklų naudojimu. Be to, kaip matyti iš šio sprendimo 29 punkto, ginčijamame prekių ženkle vaizduojama ne daugybė dramblių, bet apibrėžtas plotas, kuriame pateikiamas visiškas arba dalinis kelių dramblių vaizdas.
- 39 Bet kuriuo atveju ieškovė nepagrindė savo teiginių dėl praktikos mados sektoriuje. Ji taip pat nepaaiškino, kodėl svarbus „monogramomis pažymėtų prekių“ pavyzdys, nes šioje byloje atitinkami prekių ženklai nėra monogramos.

- 40 Kadangi negalima pritarti nė vienam ieškovės argumentui dėl kelių dramblių vaizdavimo ginčijamame prekių ženkle, reikia manyti, kad vizualių požiūriu taip siekiama atskirti ginčijamą prekių ženklą nuo ankstesnių vaizdinių prekių ženklų, kuriuose vaizduojamas tik vienas minėtas gyvūnas.
- 41 Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, reikia konstatuoti, kad Apeliacinė taryba nepadarė klaidos, kai ginčijamo sprendimo 24 punkte konstatavo, kad vizualių požiūriu kartu nagrinėjami ginčijamas prekių ženklas ir ankstesni vaizdiniai prekių ženklai yra skirtingi.

Dėl fonetinio palyginimo

- 42 Pirmiausia reikia atkreipti dėmesį į tai, kad ieškovė teisingai remiasi logikos stoka ginčijamo sprendimo motyvuojamoje dalyje tiek, kiek tai susiję su fonetiniu panašumu. Iš tiesų ginčijamo sprendimo 25 punktas, pagal kurį vaizdiniai prekių ženklai netariami, *prima facie* neatitinka ginčijamo sprendimo 26 punkto, pagal kurį bet kuriuo atveju ginčijamo prekių ženklo žodinis apibūdinimas skiriasi nuo ankstesnių prekių ženklų žodinio apibūdinimo.
- 43 Be to, kitaip, nei iš esmės teigia VRDT, neatrodo, kad ginčijamo sprendimo 26 punkte nurodytas argumentas pateiktas vien dėl išsamumo. Ginčijamo sprendimo 37 punkte, skirtame visapusiame galimybės supainioti vertinimui, Apeliacinė taryba aiškiai rėmėsi konstatuotais nagrinėjamų prekių ženklų fonetiniais skirtumais.
- 44 Todėl reikia manyti, kad ginčijamame sprendime pateikiami prieštaraujantys motyvai susiję su fonetinio panašumo vertinimu.
- 45 Vis dėlto kitaip, nei teigia ieškovė, reikia nurodyti, kad kai nagrinėjamas žodinių elementų neturinčio vaizdinio prekių ženklo panašumas su kitu prekių ženklu, fonetinis palyginimas neturi reikšmės (šiuo klausimu žr. 2010 m. kovo 25 d. Bendrojo Teismo sprendimo *Nestlé prieš VRDT – Master Beverage Industries (Golden Eagle ir Golden Eagle Deluxe)*, T-5/08-T-7/08, Rink. p. II-1177, 67 punktą).
- 46 Iš tiesų žodinių elementų neturintis vaizdinis prekių ženklas negali būti tariamas. Daugių daugiausia jo vizualus ar conceptualus turinys gali būti apibūdintas žodžiu. Reikia pabrėžti, kad toks apibūdinimas būtina sutampa arba su atitinkamo prekių ženklo vizualių, arba su conceptualiu suvokimu. Todėl autonomiškai nereikia nagrinėti žodinių elementų neturinčio vaizdinio prekių ženklo fonetinio suvokimo ir jo lyginti su kitų prekių ženklų fonetiniu suvokimu.
- 47 Šiomis aplinkybėmis ir atsižvelgiant į tai, kad ginčijamas prekių ženklas yra žodinių elementų neturintis vaizdinis prekių ženklas, negalima daryti išvados nei dėl šio prekių ženklo ir ankstesnių prekių ženklų panašumo, nei dėl jų nepanašumo.

Dėl conceptualaus palyginimo

- 48 Ginčijamo sprendimo 28 punkte Apeliacinė taryba konstatavo, pirma, kad ankstesnis žodinis prekių ženklas vokiškai, t. y. kalba, kuria šnekama teritorijoje, kur jis įregistruotas, reiškia „dramblius“. Antra, Apeliacinės tarybos nuomone, visi nagrinėjami vaizdiniai prekių ženklai aiškiai susiję su „drambliaus“ sąvoka. Vis dėlto, kadangi ankstesniuose prekių ženkluose vaizduojamas tik vienas dramblis, o ginčijamame prekių ženkle – keli įvairių dydžių drambliai, ypatingai išdėstyti ir apibūdinti stačiakampėje etiketėje suapvalintais kampais, Apeliacinė taryba padarė išvadą, kad jie veikiau conceptualiai panašūs, nei tapatūs.
- 49 Ieškovė teigia, kad conceptualus panašumas yra didesnis, nei nustatė Apeliacinė taryba. Konkrečiai kalbant, reikia pažymėti, kad ji teigia, jog ginčijamas prekių ženklas ir ankstesnis žodinis prekių ženklas yra conceptualiai panašūs.

- 50 Šiomis aplinkybėmis dėl ginčijamo prekių ženklo konceptualaus panašumo šio sprendimo 30 punkte pirmiausia konstatuota, jog aplinkybė, kad ginčijamas prekių ženklas sudarytas iš įstrižomis eilėmis išdėstytų dramblių, neturi reikšmės atitinkamos visuomenės suvokimui. Todėl atitinkama visuomenė nesuvoks kokio nors ypatingo dramblių išdėstymo eilėmis, kaip vaizduojama ginčijamame prekių ženkle. Be to, iš šio sprendimo 29 punkto matyti, jog stačiakampis suapvalintais kampais, kuriame ginčijamame prekių ženkle vaizduojami drambliai, bus suvokiamas kaip prekių ženklo apribojimas erdvėje. Todėl reikia pažymėti, kad šiam elementui nebus priskirtas joks konceptualus turinys. Galiausiai, atsižvelgiant į tai, kad paprastas vartotojas pagal bendrąją taisyklę turi pasitikėti netobulu prekių ženklu vaizdu, kurį jis prisimena (šiuo klausimu žr. 1999 m. birželio 22 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97*, Rink. p. I-3819, 26 punktą), konceptualiam ginčijamų prekių ženklų suvokimui nedarys įtakos tai, kad vaizduojami įvairių dydžių drambliai.
- 51 Šiomis aplinkybėmis reikia manyti, kad atitinkama visuomenė konceptualių požiūriu suvoks ginčijamą prekių ženklą kaip paprasčiausiai nurodantį dramblius. Todėl ieškovė teisingai teigia, kad ginčijamas prekių ženklas ir ankstesnis žodinis prekių ženklas konceptualiai tapatūs.
- 52 Kalbant apie konceptualų ginčijamo prekių ženklo ir ankstesnių vaizdinių prekių ženklų palyginimą, reikia nurodyti, jog neginčijama, kad jie suvokiami kaip darantys nuorodą į „dramblio“ sąvoką. Reikia pabrėžti, kad atsižvelgiant į tai, jog sąvoka „dramblis“ ir sąvoka „drambliai“ artimos, reikia daryti išvadą, kurią padarė ir VRDT, kad ginčijamas prekių ženklas ir ankstesni vaizdiniai prekių ženklai konceptualių požiūriu panašūs.
- 53 Galiausiai reikia konstatuoti, kad ginčijamame sprendime padaryta klaidų, susijusių su fonetinio ir konceptualaus panašumo vertinimu.
- 54 Tačiau šių klaidų poveikis Apeliacinės tarybos išvados dėl supainiojimo galimybės nebuvimo pagrįstumui ir todėl ginčijamo sprendimo rezoliucinės dalies pagrįstumui turi būti vertinamas tik bendrai, atsižvelgiant į visus svarbius veiksnius. Siekiant šio vertinimo tikslų, reikia manyti, kad nagrinėjami prekių ženklai vizualių požiūriu skiriasi, kad jų fonetinis palyginimas neturi reikšmės ir kad konceptualių požiūriu ginčijamas prekių ženklas tapatus ankstesniam žodiniam prekių ženklui ir panašus į ankstesnius vaizdinius prekių ženklus.

Dėl neatsižvelgimo į ankstesnių prekių ženklų ryškų skiriamąjį požymį

- 55 Ginčijamo sprendimo 30 punkte Apeliacinė taryba konstatavo, kad ieškovė Anuliavimo skyriuje aiškiai nesirėmė ankstesnių prekių ženklų dėl intensyvaus naudojimo sustiprėjusiu skiriamuoju požymiu. Ieškovės pastabos ir įrodymai, pateikti Anuliavimo skyriui, išimtinai susiję su įstojusios į bylą šalies iškeltu minėtų prekių ženklų naudojimo iš tikrųjų klausimu. Todėl Apeliacinė taryba nenagrinėjo, ar ankstesnių prekių ženklų skiriamasis požymis dėl naudojimo sustiprėjo. Ginčijamo sprendimo 31 punkte ji nusprendė, kad jie turėjo įprasto lygio skiriamąjį požymį.
- 56 Ieškovė ginčija, jog nesirėmė sustiprėjusiu ankstesnių prekių ženklų skiriamuoju požymiu. Šiuo klausimu ji nurodo pastabas, kurias pateikė Anuliavimo skyriui 2007 m. spalio 11 d.
- 57 Šių pastabų, išverstų į procedūros VRDT kalbą, kurios buvo pateiktos Anuliavimo skyriui 2007 m. lapkričio 7 d., 11 puslapyje pateikiama ši dalis:

„3. Kitaip, nei teigia protestą pateikusi šalis, [ankstesni prekių ženklai] taip pat turi ne silpną skiriamąjį požymį. Atvirkščiai: dėl jų intensyvaus ir ilgalaikio naudojimo Vokietijos rinkoje, kaip buvo nurodyta, jie turi stipresnį nei vidutiniškas skiriamąjį požymį.“

- 58 Iš šios ištraukos matyti, kad ieškovė aiškiai rėmėsi dėl ankstesnio naudojimo sustiprėjusiu ankstesnių prekių ženklų skiriamuoju požymiu. Todėl ir Anuliavimo skyrius pagal Reglamento Nr. 40/94 74 straipsnio 1 dalį, galiojusią jo sprendimo priėmimo dieną, ir Apeliacinė taryba, pagal Reglamento Nr. 207/2009 76 straipsnio 1 dalį turėjo savo sprendimuose išnagrinėti šio reikalavimo pagrįstumą.
- 59 VRDT nurodytais argumentais ši išvada nepaneigiama.
- 60 Taigi, pirma, VRDT teigia, kad ieškovė nesirėmė sustiprėjusiu ankstesnių prekių ženklų skiriamuoju požymiu nei standartinėje prašymo pripažinti registraciją negaliojančia formoje, pateiktoje 2007 m. vasario 20 d., nei prie šios formos pateiktose pastabose.
- 61 Tačiau, viena vertus, standartinėje formoje nėra skyriaus, skirto ankstesnių prekių ženklų skiriamajam požymiui; yra tik skirtas galimam geram vardui, kuriuo šioje byloje nesiremiama.
- 62 Kita vertus, nei iš Reglamento Nr. 40/94, nei iš Reglamento Nr. 207/2009 nematyti, jog tam, kad būtų priimtinas, reikalavimas, susijęs su sustiprėjusiu ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu, turi būti pateiktas kartu su prašymu pripažinti registraciją negaliojančia.
- 63 Antra, anot VRDT, šio sprendimo 57 punkte cituota ištrauka yra vienintelis trumpas teiginys atsakant į įstojusios į bylą šalies pastabas, pateiktas nagrinėjant ankstesnių prekių ženklų naudojimo iš tikrųjų įrodymo klausimą.
- 64 Tačiau, viena vertus, nors atitinkama ištrauka trumpa, jos prasmė yra pakankamai aiški ir tiksli.
- 65 Kita vertus, negalima teigti, kad ieškovės reikalavimas buvo pateiktas per diskusiją dėl ankstesnių prekių ženklų naudojimo iš tikrųjų. Ši problema buvo nagrinėjama 2007 m. spalio 11 d. ieškovės pastabų I ir II punktuose, o šio sprendimo 57 punkte cituota ištrauka paimta iš to paties dokumento III punkto, skirto kitiems įstojusios į bylą šalies pateiktiems argumentams. Kaip pripažino pati VRDT, šie argumentai apima klausimą dėl ankstesnių prekių ženklų skiriamąjo požymio.
- 66 Trečia, VRDT tvirtina, jog ieškovė nenurodė specifinių įrodymų, kad pagrįstų tariamai sustiprėjusį ankstesnių prekių ženklų skiriamąjį požymį. Be to, pasak VRDT, 2007 m. spalio 11 d. ieškovės pastabų priede pateiktais įrodymais siekiama patvirtinti ankstesnių prekių ženklų naudojimą iš tikrųjų.
- 67 Šiuo klausimu nagrinėjant šio sprendimo 57 punkte nurodytos ištraukos tekstą paaiškėja, kad ieškovė, siekdama pagrįsti reikalavimą, susijusį su sustiprėjusiu ankstesnių prekių ženklų skiriamuoju požymiu, darė nuorodą į visus įrodymus, kuriuos pateikė norėdama pagrįsti šių prekių ženklų naudojimą iš tikrųjų.
- 68 Be to, šie įrodymai, t. y. reklaminė medžiaga, kurioje yra ankstesni prekių ženklai, ir pareiškimai, padaryti prisiekus, dėl jais pažymėtų prekių pardavimo apimtys *prima facie* ne tik kalbant apie ankstesnių prekių ženklų naudojimą iš tikrųjų, bet ir apie galimą dėl naudojimo įgytą skiriamąjį požymį.
- 69 Šiomis aplinkybėmis reikia manyti, kad ieškovė nurodė įrodymus, kuriais rėmėsi pakankamai tiksliai, kad VRDT galėtų išnagrinėti jos reikalavimų pagrįstumą, o įstojusi į bylą šalis – galėtų pateikti savo pastabas šiuo klausimu.
- 70 Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, reikia daryti išvadą, jog Apeliacinė taryba klaidingai konstatavo, kad ieškovė aiškiai nepateikė reikalavimo, susijusio su sustiprėjusiu dėl naudojimo ankstesnių prekių ženklų skiriamuoju požymiu. Taigi ji taip pat klaidingai nenagrinėjo ieškovės reikalavimų dėl šio klausimo pagrįstumo.

- 71 Ši klaida reiškia, kad Apeliacinė taryba nenagrinėjo potencialiai svarbaus bendro galimybės supainioti ginčijamą prekių ženklą ir ankstesnius prekių ženklus veiksnio (šiuo klausimu žr. 1997 m. lapkričio 11 d. Teisingumo Teismo sprendimo *SABEL*, C-251/95, Rink. p. I-6191, 24 punktą; 1998 m. rugsėjo 29 d. Sprendimo *Canon*, C-39/97, Rink. p. I-5507, 18 punktą ir 1999 m. birželio 22 d. Sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, C-342/97, Rink. p. I-3819, 20 punktą).
- 72 Šiomis aplinkybėmis Bendrasis Teismas neturi visų būtinų įrodymų, kad galėtų patikrinti visapusio galimybės supainioti vertinimo, kurį Apeliacinė taryba atliko ginčijamame sprendime, pagrįstumo.
- 73 Todėl reikia pritarti vieninteliam pagrindui ir panaikinti ginčijamą sprendimą, nesant reikalo nagrinėti argumentų dėl minėto vertinimo, visų pirma tiek, kiek tai susiję su ryšiu tarp įvairių aplinkybių, nustatytų palyginus žymenis, dėl kurių kilo ginčas.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

- 74 Pagal Bendrojo Teismo procedūros reglamento 87 straipsnio 2 dalį pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti išlaidas, jeigu laimėjusi šalis to reikalavo.
- 75 Šią bylą pralaimėjo VRDT ir įstojusi į bylą šalis. Todėl, pirma, reikia nurodyti VRDT padengti ne tik savo, bet ir ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas pagal šios reikalavimus.
- 76 Antra, reikia nuspręsti, kad įstojusi į bylą šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Remdamasis šiais motyvais,

BENDRASIS TEISMAS (ketvirtoji kolegija)

nusprendžia:

1. **Panaikinti 2001 m. liepos 15 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimą (byla R 1638/2008-4).**
2. **VRDT padengia ne tik savo, bet ir *Dosenbach-Ochsner AG Schuhe und Sport* patirtas bylinėjimosi išlaidas.**
3. ***Sisma SpA* padengia savo bylinėjimosi išlaidas.**

Pelikánová

Jürimäe

Van der Woude

Paskelbta 2012 m. vasario 7 d. viešame posėdyje Liuksemburge.

Parašai.