

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO (ketvirtoji kolegija) SPRENDIMAS

2006 m. vasario 23 d.*

Byloje T-194/03

Il Ponte Finanziaria SpA, įsteigta Scandicci (Italija) atstovaujama advokatų P. L. Roncaglia, A. Torrigiani Malaspina ir M. Boletto,

ieškovė,

prieš

Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT), atstovaujamą M. Buffolo ir O. Montalto,

atsakovę,

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

* Proceso kalba: italų.

Marine Enterprise Projects – Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl,
įsteigta Numana (Italija), atstovaujama advokato D. Marchi,

įstojusi į bylą šalis,

dėl ieškinio, pareikšto dėl 2003 m. kovo 17 d. VRDT ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1015/2001-4), susijusio su protesto procedūra tarp *Il Ponte Finanziaria SpA* ir *Marine Enterprise Projects – Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl*,

EUROPOS BENDRIJŲ PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS
(ketvirtoji kolegija),

kurį sudaro pirmininkas H. Legal, teisėjai P. Mengozzi ir I. Wiszniewska-Białecka,
posėdžio sekretorius J. Palacio González, vyriausiasis administratorius,

susipažinęs su 2003 m. gegužės 30 d. Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai pateiktu ieškiniu,

susipažinęs su 2003 m. spalio 1 d. Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai pateiktu atsakymu į ieškinį,

susipažinęs su 2003 m. rugsėjo 29 d. Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai pateiktu įstojusios į bylą šalies atsakymu į ieškinį,

įvykus 2005 m. spalio 26 d. posėdžiui,

priima šį

Sprendimą

Teisės aktai

- 1 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1), su pakeitimais 15 straipsnio 1 ir 2 dalys numato:

„1. Jeigu per penkerius metus nuo įregistravimo savininkas nepradėjo iš tikrųjų naudoti Bendrijos prekių ženklo Bendrijoje juo žymėdamas prekes arba paslaugas, kurioms jis buvo įregistruotas, arba jeigu ženklas nebuvo naudojamas penkerius metus iš eilės, Bendrijos prekių ženklui taikomos šiame reglamente numatytos sankcijos, išskyrus atvejus, kai ženklas nebuvo naudojamas dėl rimtų priežasčių.“

2. Pagal šio straipsnio 1 dalį naudojimas taip pat yra:

a) Bendrijos prekių ženklo naudojimas tokia forma, kurios skiriasi elementai, jeigu jie nepakeičia išskirtinio ženklo pobūdžio, kuris buvo ženklo įregistravimo metu;

<...>.“

2 Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatyta:

„2. Pareiškėjo prašymu padavęs protestą ankstesnio Bendrijos prekių ženklą savininkas turi pateikti įrodymus, kad penkerius metus iki paraiškos Bendrijos prekių ženklui paskelbimo ankstesnis Bendrijos prekių ženklas Bendrijoje iš tikrųjų buvo naudojamas žymint prekes ar paslaugas, kurioms jis įregistruotas, ir kurias savininkas mini pagrįsdamas protestą, arba kad buvo rimtų priešasčių ženklą nenaudoti, jeigu tą dieną ankstesnis Bendrijos prekių ženklas yra buvęs registruotas ne mažiau kaip penkerius metus. Nepateikus tai patvirtinančių įrodymų, protestas atmetamas. Jeigu ankstesnis Bendrijos prekių ženklas buvo naudojamas žymint tiksliai dalį prekių ar paslaugų, kurioms jis yra įregistruotas, nagrinėjant protestą prekių ženklas laikomas įregistruotu tiksliai tai prekių ar paslaugų daliai.“

3. Šio straipsnio 2 dalies nuostatos taikomos 8 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytiems ankstesniems nacionaliniams prekių ženkliams naudojimui valstybėje narėje, kurioje ankstesnis nacionalinis prekių ženklas yra saugomas, pakeičiant naudojimui Bendrijoje.“

3 1995 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2868/95, skirto įgyvendinti Reglamentą Nr. 40/94 (OL L 303, p. 1), 22 taisyklės „Ženklo naudojimo įrodymas“ 1–3 dalys numato:

„1. Jei pagal Reglamento 43 straipsnio 2 ar 3 dalį protestą padavusi šalis turi pateikti ženklo naudojimo įrodymus arba nurodyti atitinkamus nenaudojimo motyvus, Tarnyba paragina ją per Tarnybos nustatytą terminą pateikti reikalaujamus įrodymus. Jei protestą padavusi šalis tokių įrodymų iki termino pabaigos nepateikia, Tarnyba protestą atmeta.“

2. Naudojimo įrodinėjimui reikalingus nurodymus ir įrodymus sudaro duomenys apie protestuojamo prekės ženklo naudojimo prekėms ir paslaugoms, kurioms žymėti jis buvo įregistruotas ir kuriomis grindžiamas protestas, vietą, laiką, apimtį bei pobūdį ir šiuos duomenis patvirtinantys dokumentai pagal šios taisyklės 3 dalį.

3. Įrodymus paprastai sudaro pateikiami patvirtinantys dokumentai ir daiktai, pavyzdžiui, pakuotės, etiketės, kainoraščiai, katalogai, sąskaitos-faktūros, fotografijos, laikraščių skelbimai ir raštiški pareiškimai, kaip nurodyta Reglamento 76 straipsnio 1 dalies f punkte.“

Ginčo aplinkybės

- 4 1998 m. rugsėjo 24 d. bendrovė *Marine Enterprise Projects – Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl* (toliau – įstojusi į bylą šalis), remdamasi Reglamentu Nr. 40/94, pateikė Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklaus ir pramoniniam dizainui) (VRDT) paraišką dėl Bendrijos prekių ženklo įregistravimo.
- 5 Prašomas įregistruoti prekių ženklas buvo šis vaizdinis žymuo:



- 6 Prekės, kurioms prašoma įregistruoti prekių ženklą, priklauso 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų ženklų registravimo klasifikacijos su pakeitimais ir pataisymais 18 ir 25 klasėms ir atitinka tokį aprašymą:
- 18 klasė: „Odos ir odos pakaitalų gaminiai, nepatenkantys į kitas klases; gyvūnų odos; lagaminai ir kelioniniai krepšiai; skėčiai, skėčiai nuo saulės ir lazdos; botagai ir pakinktai“;

 - 25 klasė: „Drabužiai, avalynė, galvos apdangalai“.
- 7 1999 m. birželio 14 d. ši paraiška buvo paskelbta *Bendrijos prekių ženklų biuletenyje* Nr. 47/99.
- 8 1999 m. rugsėjo 7 d. *Il Ponte Finanziaria SpA* (toliau – ieškovė), remdamasi Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktu, pateikė protestą dėl šio prekių ženklo įregistravimo.

9 Protestas buvo grindžiamas šiomis ankstesnėmis nacionalinėmis registracijomis:

— 1979 m. gegužės 11 d. įsigaliojusia šio vaizdinio žymens registracija Italijoje Nr. 370836 25 klasės prekėms, atitinkančioms aprašymą „drabužiai“:

Bridge

— 1964 m. liepos 15 d. įsigaliojusia šio vaizdinio žymens registracija Italijoje Nr. 704338 25 klasės prekėms, atitinkančioms aprašymą „aprasanga, įskaitant aulinius batus, avalynę ir šlepetes“:



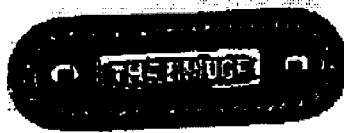
- 1990 m. spalio 22 d. įsigaliojusia šio vaizdinio žymens registracija Italijoje Nr. 606709 25 klasės prekėms, atitinkančioms aprašymą „kojinės ir kaklaraiščiai“:



- 1990 m. gegužės 12 d. įsigaliojusia šio vaizdinio ženklo registracija Italijoje Nr. 593651 18 klasės prekėms, atitinkančioms aprašymą „odos ir odos pakaitalų gaminiai, nepatenkantys į kitas klases; gyvūnų odos; lagaminai ir kelioniniai krepšiai; skėčiai, skėčiai nuo saulės ir lazdos; botagai ir pakinktai“, ir 25 klasės prekėms, atitinkančioms aprašymą „drabužiai, avalynė, galvos apdangalai“:



- 1994 m. birželio 14 d. įsigaliojusi žodinio žymens THE BRIDGE registracija Italijoje Nr. 642952 25 klasės prekėms, atitinkančioms aprašymą „drabužiai, avalynė, galvos apdangalai“;
- 1994 m. birželio 22 d. įsigaliojusia šio erdvinio žymens registracija Italijoje Nr. 704372 18 klasės prekėms, atitinkančioms aprašymą „odos ir odos pakaitalų gaminiai, nepatenkantys į kitas klases; gyvūnų odos; lagaminai ir kelioniniai krepšiai; skėčiai, skėčiai nuo saulės ir lazdos; botagai ir pakinktai“, ir 25 klasės prekėms, atitinkančioms aprašymą „drabužiai, avalynė, galvos apdangalai“:

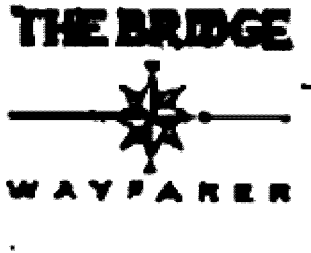


- 1994 m. birželio 22 d. įsigaliojusia šio erdvinio žymens registracija Italijoje Nr. 633349 18 klasės prekėms, atitinkančioms aprašymą „odos ir odos pakaitalų gaminiai, nepatenkantys į kitas klases; gyvūnų odos; lagaminai ir kelioniniai krepšiai; skėčiai, skėčiai nuo saulės ir lazdos; botagai ir pakinktai“, ir 25 klasės prekėms, atitinkančioms aprašymą „drabužiai, avalynė, galvos apdangalai“:



- 1994 m. gruodžio 7 d. įsigaliojusia žodinio žymens FOOTBRIDGE registracija Italijoje Nr. 7101028 18 klasės prekėms, atitinkančioms aprašymą „odos ir odos pakaitalų gaminiai, nepatenkantys į kitas klases; gyvūnų odos; lagaminai ir kelioniniai krepšiai; skėčiai, skėčiai nuo saulės ir lazdos; botagai ir pakinktai“, ir 25 klasės prekėms, atitinkančioms aprašymą „drabužiai, avalynė, galvos apdangalai“;

- 1996 m. vasario 28 d. įsigaliojusia šio vaizdinio žymens registracija Italijoje Nr. 721569 18 klasės prekėms, atitinkančioms aprašymą „odos ir odos pakaitalų gaminiai, nepatenkantys į kitas klases; gyvūnų odos; lagaminai ir kelioniniai krepšiai; skėčiai, skėčiai nuo saulės ir lazdos; botagai ir pakinktai“, ir 25 klasės prekėms, atitinkančioms aprašymą „drabužiai, avalynė, galvos apdangalai“:



- 1991 m. gruodžio 24 d. įsigaliojusia žodinio žymens OVER THE BRIDGE registracija Italijoje Nr. 630763 18 klasės prekėms, atitinkančioms aprašymą „odos ir odos pakaitalų gaminiai, nepatenkantys į kitas klases; gyvūnų odos; lagaminai ir kelioniniai krepšiai; skėčiai, skėčiai nuo saulės ir lazdos; botagai ir pakinktai“, ir 25 klasės prekėms, atitinkančioms aprašymą „drabužiai, avalynė, galvos apdangalai“;

- 1994 m. spalio 26 d įsigaliojusia žodinio žymens THE BRIDGE registracija Italijoje Nr. 642953 18 klasės prekėms, atitinkančioms aprašymą „odos ir odos pakaitalų gaminiai, nepatenkantys į kitas klases; gyvūnų odos; lagaminai ir kelioniniai krepšiai; skėčiai, skėčiai nuo saulės ir lazdos; botagai ir pakinktai“, ir 25 klasės prekėms, atitinkančioms aprašymą „drabužiai, avalynė, galvos apdangalai“.

- 10 2001 m. lapkričio 15 d. sprendimu VRDT protestų skyrius atmetė protestą, manydamas, kad nepaisant atitinkamų prekių su žymenų, dėl kurių kilo ginčas, panašumo laipsnių tarpusavio priklausomybės, dėl jų skirtumų vizualiai ir fonetiškai nėra jokios galimybės suklaidinti Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto prasme.

- 11 2001 m. gruodžio 3 d. ieškovė pateikė apeliaciją dėl šio Protestų skyriaus sprendimo.

- 12 2003 m. kovo 17 d. sprendimu VRDT ketvirtoji apeliacinė taryba apeliaciją atmetė (toliau – ginčijamas sprendimas). Visų pirma ji neatsižvelgė į ankstesnes registracijas Nr. 370836, 704338, 606709 ir 593651, nes nebuvo įrodytas atitinkamų prekių ženklų naudojimas (ginčijamo sprendimo 12 ir 13 punktai). Dėl nepakankamų protestą pateikusių asmens pateiktų įrodymų dėl atitinkamo prekės ženklo naudojimo ji taip pat neatsižvelgė į ankstesnę registraciją Nr. 642952 (ginčijamo sprendimo 14 punktas). Be to, apeliacinė taryba palygino kitus šešis ankstesnius prekių ženklus, kurių registracijos Nr. 704372, 633349, 710102, 721569, 630763 ir 642953, ir prašomą įregistruoti prekių ženklą, kad nuspręstų, jog jie nėra panašūs konceptuali, vaizdiniu ir fonetiniu požiūriu nepanašumo (ginčijamo sprendimo 16 ir po jo einantys kiti punktai). Todėl, atsižvelgusi į tai, kad tarp žymenų, dėl kurių kilo ginčas, nėra bent mažiausio panašumo laipsnio, būtino pagrįsti prekių ir žymenų panašumo tarpusavio priklausomumo principo taikymą, ir neatsižvelgusi į nagrinėjamu atveju šio principo svarbą, ji padarė išvadą, jog nėra galimybės supainioti nagrinėjamų prekių ženklų Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto prasme (ginčijamo sprendimo 25 punktas).

Šalių reikalavimai

- 13 Ieškinyje ieškovė Pirmosios instancijos teismo prašo:
- panaikinti ginčijamą sprendimą;
 - nurodyti VRDT atmesti į bylą šalies registracijos paraišką;
 - priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.
- 14 Per posėdį ieškovė pareiškė atsisakanti savo antrojo reikalavimo ir tai buvo įrašyta posėdžio protokole.
- 15 VRDT ir įstojusi į bylą šalis Pirmosios instancijos teismo prašo:
- atmesti ieškinį;
 - priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

Dėl teisės

- 16 Ieškovės grindžiant savo prašymą dėl panaikinimo nurodytus reikalavimus galima suskirstyti į du pagrindus, susijusius, pirma, su Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimu ir, antra, su Reglamento Nr. 40/94 15 straipsnio 2 dalies a punkto ir 43 straipsnio 2 ir 3 dalių bei Reglamento Nr. 2868/95 22 taisyklės pažeidimais.

Dėl pagrindo, susijusio su Reglamento Nr. 40/94 15 straipsnio 2 dalies a punkto ir 43 straipsnio 2 ir 3 dalių bei Reglamento Nr. 2868/95 22 taisyklės pažeidimais

Šalių argumentai

- 17 Pirma, ieškovė nurodo, kad Apeliacinė taryba, vertindama galimybę supainioti, klaidingai rėmėsi tik ankstesniais prekių ženklais THE BRIDGE ir THE BRIDGE WAYFARER, neatsižvelgdama į kitus ieškovės kaip savininkės prekių ženklus ir visiems šiems ankstesniems prekių ženklams netaikydama „prekių ženklų serijai“ taikytinos specialios apsaugos. Ieškovė pažymi, kad ankstesni prekių ženklai, į kuriuos neatsižvelgė Apeliacinė taryba, buvo įregistruoti mažiau nei prieš penkerius metus nuo protesto pareiškimo ir todėl jų naudojimas neturi būti įrodinėjamas Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio prasme. Todėl Apeliacinė taryba turėjo atsižvelgti į šiuos ankstesnius prekių ženklus vien todėl, kad jie buvo įregistruoti.
- 18 Antra, ieškovė teigia, jog, neatsižvelgusi į 25 klasės žodinį prekių ženklą THE BRIDGE, kurio registracijos Nr. 642952, kadangi nebuvo pateikta pakankamai jo naudojimo įrodymų, Apeliacinė taryba, vertindama galimybę supainioti, pažeidė

Reglamento Nr. 2868/95 22 taisyklę. Ieškovė šiuo klausimu pastebi, kad tarp įrodymų, galinčių būti pateiktais ženklo naudojimui įrodyti, minėta taisyklė nurodo katalogus ir laikraščių skelbimus. Kad įrodytų šio prekių ženklo tikrą ir veiksmingą naudojimą, ji pagal minėtą taisyklę Apeliacinei tarybai pateikė daugybę reklaminių skelbimų bei savo katalogų. Apeliacinė taryba klaidingai manė, kad jų nepakanka. Bet kuriuo atveju, ieškovė Pirmosios instancijos teismui pateikė naujų dokumentų, susijusių su šio prekių ženklo naudojimu.

- 19 Trečia, ieškovė teigia, kad Apeliacinė taryba klydo neatsižvelgusi į ankstesnių vaizdinių prekių ženklų, kurių registracijos Nr. 370836, 704338, 606709 ir 593651, galimybės supainioti vertinimą dėl to, kad jų naudojimas nebuvo įrodytas. Ieškovės nuomone, nagrinėjami ankstesni prekių ženklai turi būti laikomi „apsauginiais prekių ženklais“ 1942 m. birželio 21 d. Italijos karališkojo dekreto Nr. 929 su pakeitimais (toliau – Italijos prekių ženklų įstatymas) prasme, ir pagal šio įstatymo 42 straipsnio 4 dalis jiems netaikoma dėl nenaudojimo. Ieškovė pažymi, kad vadinamaisiais „apsauginiais“ prekių ženklais siekiama išplėsti pagrindinio prekių ženklo apsaugos nuo galimybės supainioti sritį, leidžiant jų savininkui pareikšti protestą dėl panašaus į prekių ženklus, kurie savaime nėra tiek panašūs į pagrindinį prekių ženklą, kad būtų galima nustatyti galimybę supainioti, prekių ženklo registracijos. Šiuo klausimu ieškovė pastebi, kad, pirma, Apeliacinė taryba neatsižvelgė į tai, jog ieškovė iš trečiųjų asmenų perėmė registracijas Nr. 704338 ir 607909 būtent siekdama jas panaudoti kaip „apsauginius ženklus“ ir, antra, jog visi ieškovės nurodomi „apsauginiai“ prekių ženklai bet kuriuo atveju buvo įregistruoti tiek po prekės ženklo THE BRIDGE MADE IN ITALY registracijos Italijoje 1975 metais, kuria nesiremiama proteste, tiek po ankstesnio prekės ženklo THE BRIDGE naudojimo iš tikrųjų aštuntąjį dešimtmetį.

- 20 Galiausiai dėl registracijos Nr. 370836 ieškovė teigia, kad ankstesnio prekių ženklo THE BRIDGE naudojimo įrodymai turi būti laikomi galinčiais įrodyti, kad buvo naudojamas taip pat ir į šią registraciją patenkantis ankstesnis prekės ženklas, kuris tik šiek tiek skiriasi nuo prekės ženklo THE BRIDGE. Šiuo aspektu ieškovė primena, kad pagal Reglamento Nr. 40/94 15 straipsnio 2 dalies a punktą Bendrijos prekių ženklo naudojimas tokia forma, kurios elementai skiriasi, jeigu jie nepakeičia išskirtinio ženklo pobūdžio, kuris buvo ženklo įregistravimo metu, taip pat reiškia šio prekių ženklo naudojimą. Todėl, ieškovės nuomone, vertindama galimybę supainioti neatsižvelgusi į ankstesnį prekių ženklą BRIDGE dėl to, kad jo naudojimas nebuvo įrodytas, Apeliacinė taryba pažeidė Reglamento Nr. 40/94 15 straipsnio 2 dalies a punktą.
- 21 Dėl pirmo ieškovės reikalavimo VRDT atsako, jog tam, kad pasinaudotų „prekių ženklų serijos“ samprata, ieškovė turi pateikti visų šių ženklų naudojimo įrodymus, o to ji nepadarė.
- 22 Dėl antro reikalavimo VRDT teigia, kad Apeliacinė taryba teisingai įvertino ieškovės pateiktas įrodinėjimo priemones, manydama, kad jų nepakanka, kad būtų įrodytas žodinio prekių ženklo THE BRIDGE, kurio registracijos Nr. 642952, naudojimas.
- 23 Galiausiai dėl trečio ieškovės reikalavimo VRDT pažymi, kad iš Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 dalies išplaukia, jog ankstesnio prekių ženklo naudojimas yra būtina sąlyga, kad būtų patenkintas protestas dėl vėlesnio Bendrijos prekių ženklo registracijos. VRDT taip pat nurodo, kad „apsauginio ženklo“ apsauga nėra nustatyta 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmąja Tarybos direktyva 89/104/EEB valstybių

narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 40, 1989, p. 1), ir jos pripažinimas neatitinka Bendrijos teisės aktų prekių ženklų srityje.

- 24 Įstojusi į bylą šalis visų pirma pažymi, kad ieškovė privalėjo įrodyti visų savo prekių ženklų naudojimą, kad pagrįstų teiginį, pagal kurį ji yra „prekių ženklų serijos“ savininkė.
- 25 Antra, įstojusi į bylą šalis nurodo, kad Apeliacinė taryba teisi, kad vertindama neatsižvelgė į ankstesnį prekių ženklą THE BRIDGE, saugomą registracija Nr. 642952. Šiuo aspektu ji pastebi, kad kataloguose ar laikraščių skelbimuose nurodyta informacija, susijusi su šiuo prekių ženklu žymimomis prekėmis, pati savaime neįrodo šio prekių ženklo naudojimo kiekybinės svarbos, kuri turi būti įrodinėjama pateikiant papildomus dokumentus, galinčius įrodyti prekių ženklo paplitimą ir svarbą taikomoje teritorijoje. Įstojusios į bylą šalies nuomone, labiausiai tikėtina, kad nagrinėjamoje byloje Apeliacinė taryba atsižvelgė į tai, kad ieškovė pateikė vienintelį 1994–1995 metų rudens-žiemos katalogą ir kelis 1995 metų reklaminius skelbimus, ir dėl to ji visiškai teisingai priėjo prie išvados, kad nagrinėjamas prekių ženklas buvo naudojamas vien simboliškai.
- 26 Galiausiai dėl ieškovės reikalavimo, susijusio su „apsauginių prekių ženklų“ pažeidimu, įstojusi į bylą šalis teigia, kad prekių ženklo apsaugos išplėtimas pasinaudojant „apsauginiais prekių ženklais“ suponuoja, jog egzistuoja pagrindinis prekių ženklas, o „apsauginiu“ laikytinas prekių ženklas turi būti registruojamas tuo pačiu metu ar vėliau nei pagrindinis prekių ženklas, o ne anksčiau. Į bylą įstojusi šalis taip pat pastebi, kad, pirma, ankstesniosios registracijos Nr. 370836 ir 704338 buvo gautos 25 klasės prekėms, nors ieškovė iš esmės prekiauja 18 klasei priklausančiomis prekėmis, ir, antra, kad „apsauginiai prekių ženklai“ pagal bendrą taisyklę turėtų tik šiek tiek skirtis nuo pagrindinio prekių ženklo, tačiau ieškovės nurodomi

„apsauginiais“ ankstesni prekių ženklai labai skiriasi nuo pagrindinio ankstesnio prekių ženklo THE BRIDGE.

Pirmosios instancijos teismo vertinimas

27 Dėl pirmo ieškovės reikalavimo būtina pastebėti, kad priešingai pastarosios teiginiams Apeliacinė taryba pagrindė galimybės supainioti vertinimą prašomo įregistruoti prekių ženklo ir šešių ankstesnių prekių ženklų, kurių registracijų Nr. 704372, 633349, 710102, 721569, 630763 ir 642953, palyginimu. Ginčijamo sprendimo 11 punkte Apeliacinė taryba aiškiai teigė, kad šiems ankstesniesiems prekių ženkliams naudojimo įrodinėjimas pagal Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnį netaikomas, nes dar nebuvo pasibaigęs šioje nuostatoje numatytas penkerių metų laikotarpis nuo jų įregistravimo. Todėl ji padarė išvadą, kad į šiuos šešis prekių ženklus turėjo būti atsižvelgta siekiant įvertinti galimybę supainioti su prašomu įregistruoti prekių ženklu visų prekių, kurioms jie buvo įregistruoti, atžvilgiu. Ši išvada patvirtinta ginčijamo sprendimo 15 punkte.

28 Tik nagrinėdama ieškovės argumentą, kad ankstesni prekių ženklai turėjo būti traktuojami sudarantys „prekių ženklų šeimą“ ir tuo remiantis jiems turėjo būti taikoma išplėsta apsauga, Apeliacinė taryba, vertinimą grįsdama ieškovės pateiktais įrodymais, konstatavo, jog įvairios prekės, kuriomis prekiauja ieškovė, „buvo reklamuojamos ir parduodamos iš esmės su prekių ženklu THE BRIDGE ir mažesne dalimi su vaizdiniu prekių ženklu THE BRIDGE WAYFARER“, todėl Italijos vartotojas rinkoje realiai susidurdavo tik su šiais dviem ankstesniais prekių ženklais (ginčijamo sprendimo 22 punktą). Remdamasi šiuo teiginiu, Apeliacinė taryba padarė išvadą, kad ieškovės nurodoma išplėsta apsauga, susijusi su tariamos „prekių

ženklų šeimos“ buvimu, nebuvo pagrįsta nagrinėjamu atveju, nes šiai koncepcijai pagrįsti neužteko vienintelės daugelio prekių ženklų registracijos, neįrodžius šių prekių ženklų naudojimo rinkoje.

- 29 Nagrinėjamu reikalavimu iš tikrųjų siekiama užginčyti šią Apeliacinės tarybos išvadą ir ją pagrindžiantį teiginį. Kadangi juo ginčijamas Apeliacinės tarybos vertinimas, atliktas iš esmės nagrinėjant galimybę supainioti žymenis, dėl kurių kilo ginčas, šis reikalavimas turi būti nagrinėjamas kartu su pagrindu, susijusiu su Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimu.
- 30 Antru reikalavimu ieškovė teigia, kad vertindama galimybę supainioti Apeliacinė taryba pažeidė Reglamento Nr. 2868/95 22 taisyklę, neatsižvelgusi į žodinių prekių ženklą THE BRIDGE, kurio registracijos Nr. 642952, nes nebuvo pateikta pakankamai jo naudojimo įrodymų.
- 31 Pagal Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 dalį, skaitomą kartu su to paties straipsnio 3 dalimi, pareiškėjo prašymu padavęs protestą ankstesnio nacionalinio prekių ženklo savininkas turi pateikti įrodymus, kad penkerius metus iki paraiškos Bendrijos prekių ženklui paskelbimo ankstesnis nacionalinis prekių ženklas valstybėje narėje, kurioje yra saugomas, iš tikrųjų buvo naudojamas žymint prekes ar paslaugas, kurioms jis įregistruotas. Pagal Reglamento Nr. 2868/95 22 taisyklės 2 dalį „naudojimo įrodinėjimui reikalingus nurodymus ir įrodymus sudaro duomenys apie protestuojamo prekės ženklo naudojimo prekėms ir paslaugoms, kurioms žymėti jis buvo įregistruotas ir kuriomis grindžiamas protestas, vietą, laiką, apimtį bei pobūdį“. Katalogai ir skelbimai laikraščiuose nurodomi tarp įrodinėjimo priemonių, kurios gali būti pateiktos įrodinėjant naudojimą pagal šios taisyklės 3 dalį.

- 32 Būtina pažymėti, kad naudojimas iš tikrųjų reiškia realų prekių ženklų naudojimą atitinkamoje rinkoje, siekiant konkretizuoti prekes ir paslaugas. Todėl manytina, kad naudojimas iš tikrųjų neatitinka jokio minimalaus ir nepakankamo naudojimo, kai neįmanoma konstatuoti realaus ir veiksmingo prekių ženklų naudojimo apibrėžtoje rinkoje. Šiuo aspektu, nors savininkas ketina prekių ženklą naudoti realiai, bet objektyviai rinkoje prekių ženklų iš esmės nuolat ir nekintančia žymenų konfigūracija nėra, t. y. jei vartotojai jo nepastebi kaip atitinkamų prekių ar paslaugų kilmės nuorodos, prekių ženklas iš tikrųjų nenaudojamas (2002 m. gruodžio 12 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Kabushiki Kaista Fernandes prieš VRDT – Harrison (HIWATT)*, T-39/01, Rink. p. II-5233, 36 punktas ir 2003 m. liepos 9 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Laboratorios RTG prieš VRDT – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO AIRE)*, T-156/01, Rink. p. II-2789, 35 punktas).
- 33 Nagrinėjamoje byloje ieškovė turėjo įrodyti prekių ženklų THE BRIDGE, įregistruoto 25 klasės prekėms, atitinkančioms aprašymą „drabužiai, avalynė, galvos apdangalai“, naudojimą Italijoje. Be to, turėjo būti įrodytas penkerių metų laikotarpis iki prašomo įregistruoti prekių ženklų paskelbimo, t. y. laikotarpis nuo 1994 m. birželio 14 d. iki 1999 m. birželio 14 dienos.
- 34 Iš Pirmosios instancijos teismui VRDT perduotos bylos medžiagos analizės matyti, kad vieninteliai ieškovės pateikti įrodymai, susiję su ankstesnio žodinio prekių ženklų THE BRIDGE 25 klasės prekėms naudojimu, yra 1994–1995 metų rudens žiemos katalogas ir 1995 metų skelbimai laikraščiuose. Kitų ieškovės pateiktų katalogų datos nenurodomos.
- 35 Pastebėtina, kad ieškovės pateikti įrodymai dėl 1994 metų yra labai riboti, o 1996–1999 metų atžvilgiu jų visai nėra.

- 36 Šiomis aplinkybėmis manytina, kad ieškovės pateikti įrodymai, neatsižvelgiant į jų gebėjimą įrodyti nagrinėjamo prekių ženklo naudojimo kiekybinę svarbą, neįrodo, kad per penkerių metų laikotarpį iki prašomo įregistruoti prekių ženklo paskelbimo jis nuolat buvo Italijos rinkoje prekės, kurioms buvo įregistruotas, žymėti, priešingai nei reikalaujama Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 dalyje, skaitomoje kartu su to paties straipsnio 3 dalimi.
- 37 Iš to išplaukia, kad Apeliacinė taryba visiškai teisingai manė, jog nebuvo įrodytas šio prekių ženklo nagrinėjamos prekės naudojimas iš tikrųjų.
- 38 Be to, ieškovės pirmą kartą pateikti Pirmosios instancijos teisme dokumentai yra nepriimtini ir todėl į juos negali būti atsižvelgta. Iš tikrųjų pagal Pirmosios instancijos teismo praktiką jame nagrinėjamas ieškinyis yra susijęs su VRDT apeliacinės tarnybos sprendimų teisėtumo priežiūra Reglamento Nr. 40/94 63 straipsnio prasme, todėl Pirmosios instancijos teismo kompetencija nėra peržiūrėti faktines aplinkybes pagal pirmą kartą jam pateiktus dokumentus (2003 m. kovo 6 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *DaimlerChrysler prieš VRDT (Calandre)*, T-128/01, Rink. p. II-701, 18 punktas; 2003 m. liepos 3 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Alejandro prieš VRDT — Anheuser-Busch (BUDMEN)*, T-129/01, Rink. p. II-2251, 67 punktas; 2003 m. lapkričio 4 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Díaz prieš VRDT — Granjas Castelló (CASTILLO)*, T-85/02, Rink. p. II-4835, 46 punktas; 2004 m. liepos 13 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Samar prieš VRDT — Grotto (GAS STATION)*, T-115/03, Rink. p. II-2939, 13 punktas ir 2005 m. vasario 1 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *SPAG prieš VRDT — Dann ir Backer (HOOLIGAN)*, T-57/03, Rink. p. II-287, 20 punktas; žr. šiuo klausimu 2003 m. kovo 5 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Alcon prieš VRDT — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS)*, T-237/01, Rink. p. II-411, 61 ir 62 punktus, patvirtintą 2004 m. spalio 5 d. Teisingumo Teismo nutartimi *Alcon prieš VRDT*, C-192/03 P, Rink. p. I-8993).

- 39 Iš to, kas pasakyta, išplaukia, kad į šio pagrindo antrą reikalavimą neturi būti atsižvelgta, nes jis nepagrįstas.
- 40 Trečiu reikalavimu ieškovė tvirtina, pirma, kad Apeliacinė taryba, vertindama galimybę supainioti, neteisingai neatsižvelgė į registracijas Nr. 370836, 704338, 606709 ir 593651, nes nebuvo pateikta pakankamai atitinkamų prekių ženklų naudojimo įrodymų. Ieškovė teigia, kad šie prekių ženklai yra „apsauginiai prekių ženklai“, kurių naudojimo pagal Italijos prekių ženklų įstatymą įrodinėti nereikia.
- 41 Apeliacinė taryba ginčijamo sprendimo 12 punkte konstatuodama, jog šių keturių ankstesnių prekių ženklų nebuvo nei kataloguose, nei ieškovės prekių reklaminiuose skelbimuose, padarė išvadą, kad protesto procedūroje pateikti dokumentai neleido įrodyti šių prekių ženklų buvimo Italijos rinkoje. Po jo einančiame sprendimo punkte Apeliacinė taryba atmetė ieškovės argumentą, kad nagrinėjamiems prekių ženkluose kaip „apsauginiams prekių ženkluose“ taikytinas ankstesnio prekių ženklo THE BRIDGE naudojimas. Šiuo aspektu ji visų pirma pažymėjo, kad „apsauginiai prekių ženklai“ yra papildomo pobūdžio, įregistruoti ne naudojimui rinkoje, o siekiant išplėsti pagrindinio prekių ženklo apsaugą, ir kad iš jų pobūdžio logiškai išplaukia, jog jie turi būti įregistruoti tuo pačiu metu kaip ir pagrindinis prekių ženklas arba vėliau. Ji konstatavo, kad keturi nagrinėjami prekių ženklai buvo įregistruoti iki prekių ženklo THE BRIDGE registracijos. Todėl ji manė, kad šie prekių ženklai negalėjo būti laikomi „apsauginiais prekių ženkluose“. Kadangi jų naudojimas nebuvo įrodytas, į juos neturėjo būti atsižvelgta vertinant galimybę supainioti su prašomu įregistruoti prekių ženklu.

42 Aišku, būtina pažymėti, kad nors pagal Italijos teisę Prekių ženklų įstatymo 42 straipsnio 4 dalis numato prekių ženklų galiojimo termino pabaigos dėl jo nenaudojimo penkerius metus taisyklės išimtį, numatytą to paties straipsnio 1 dalyje, su sąlyga, kad „nenaudojamo prekių ženklo savininkas yra taip pat ir kito ar kitų dar galiojančių panašių prekių ženklų, iš kurių bent vienas yra naudojamas toms pačioms prekėms ar paslaugoms žymėti, savininkas“, „apsauginio prekių ženklo“ sąvoka yra nežinoma Bendrijos prekių ženklų apsaugos sistemoje.

43 Šiuo aspektu pažymėtina, kad pagal Reglamento Nr. 40/94 sistemą veiksmingas žymens naudojimas prekyboje prekėms ar paslaugoms, kurioms jis buvo įregistruotas, yra pagrindinė sąlyga, kad prekių ženklo savininkui būtų pripažintos išimtinės teisės, t. y. prekių ženklui suteiktos apsaugos dalys. Reglamento Nr. 40/94 15 straipsnio 1 dalis nustato, kad „jeigu per penkerius metus nuo įregistravimo savininkas nepradėjo iš tikrųjų naudoti Bendrijos prekių ženklo Bendrijoje juo žymėdamas prekes arba paslaugas, kurioms jis buvo įregistruotas, arba jeigu ženklas nebuvo naudojamas penkerius metus iš eilės, Bendrijos prekių ženklui taikomos šiame reglamente numatytos sankcijos, išskyrus atvejus, kai ženklas nebuvo naudojamas dėl rimtų priežasčių“. Pagal 50 straipsnio 1 dalies a punktą Bendrijos prekių ženklo savininkas yra pripažįstamas netekusiu savo teisių, jei per nepertraukiamą penkerių metų laikotarpį nepradėjo iš tikrųjų naudoti Bendrijoje prekių ženklo juo žymėdamas prekes arba paslaugas, kurioms jis buvo įregistruotas, išskyrus atvejus, kai ženklas nebuvo naudojamas dėl rimtų priežasčių. Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalys numato, kad protestas dėl Bendrijos prekių ženklo paraiškos turi būti atmestas, jei pareiškėjui paprašius padavęs protestą ankstesnio Bendrijos arba nacionalinio prekių ženklo savininkas nepateikė įrodymų, kad penkerius metus iki paraiškos Bendrijos prekių ženklui paskelbimo ankstesnis Bendrijos prekių ženklas Bendrijoje ar valstybėje narėje iš tikrųjų buvo naudojamas žymint prekes ar paslaugas, kurioms jis įregistruotas ir kurias savininkas nurodo pagrįsdamas protestą, arba kad buvo rimtų priežasčių ženklo nenaudoti. Analogiška nuostata numatyta Reglamento Nr. 40/94 56 straipsnio 2 dalyje dėl paraiškos panaikinimo ar negaliojimo.

- 44 Iš Reglamento Nr. 40/94 struktūros išplaukiančiai pareigai naudoti prekių ženklą suteikiamas pagrindinis vaidmuo taip pat patvirtinamas ir šio reglamento 9 konstatuojamojoje dalyje, numatančioje, kad „nėra jokių Bendrijos prekių ženklų arba bet kokio jiems prieštaraujančio anksčiau registruoto prekių ženklo apsaugos pateisinimo, išskyrus atvejus, kai prekių ženklai yra iš tikrųjų naudojami“.
- 45 Iš to išplaukia, kad atsižvelgimas į registracijas, vadinamas „apsauginėmis“, neatitinka Reglamentu Nr. 40/94 siekiamos Bendrijos prekių ženklo apsaugos sistemos.
- 46 Žinoma, šio reglamento nuostatos, prekių ženklo savininkui nustatančios pareigą jį naudoti arba per protesto, registracijos panaikinimo ar pripažinimo negaliojančios procedūrą pateikti naudojimo iš tikrųjų įrodymų, numato išimtį, pagal kurią prekių ženklo savininkui netaikomos šių pareigų pažeidimo pasekmės, jei buvo „rimtų priešasčių“ ženklo nenaudoti. Tačiau manytina, kad šiose nuostatose numatyta „rimtų priešasčių“ sąvoka reiškia priežastis, pagrįstas kliūtimis prekių ženklo naudojimui, arba situacijas, kuriose jo komercinis panaudojimas, atsižvelgiant į visas svarbias nagrinėjamo atvejo aplinkybes, pasirodytų per daug brangus. Šios kliūtys galiausiai gali atsirasti dėl, pavyzdžiui, nacionalinės teisės aktų, ribojančių prekybą prekių ženklų pažymėtomis prekėmis, o dėl to šie teisės aktai gali būti nurodomi kaip pateisinama prekių ženklo nenaudojimo priežastis. Tačiau įregistruoto nacionalinio prekių ženklo savininkas, protestuojantis dėl Bendrijos prekių ženklo paraiškos, siekdamas išvengti pagal Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalis priklausančios įrodinėjimo naštos, negali remtis nacionaline nuostata, kuri kaip Italijos prekių ženklų įstatymo 42 straipsnio 4 dalis leidžia pateikti prekių ženklo paraišką dėl žymenų, neskirtų naudoti prekyboje dėl to, kad jų funkcija yra tiesiog apsaugoti nuo prekyboje naudojamo žymens. Iš tikrųjų, kaip buvo nuspręsta šio sprendimo 46 punkte, tokia registracija neatitinka Bendrijos prekių ženklų reglamentavimo pagal Reglamentą Nr. 40/94, o jų apsauga nacionaliniu lygiu negali būti ankstesnio prekių ženklo, kuriuo grindžiamas protestas dėl Bendrijos prekių

ženklą paraiškos, nenaudojimo „rimta priežastis“ šio reglamento 43 straipsnio 2 ir 3 dalių prasme.

47 Dėl šių argumentų šio pagrindo trečias reikalavimas yra atmestinas, nes jis grindžiamas pagal Italijos prekių ženklų įstatymą tariamai apsauginiu tam tikrų ankstesnių prekių ženklų, kuriuos Apeliacinė taryba atmetė, pobūdžiu.

48 Antra, trečiu reikalavimu ieškovė teigia, kad daug per procedūrą VRDT pateiktų įrodymų, kuriais siekiama įrodyti ankstesnio prekių ženklo THE BRIDGE naudojimą, taip pat gali įrodyti prekių ženklo, kurio registracijos Nr. 370836, tik tiek tiek besiskiriančio nuo prekių ženklo THE BRIDGE, naudojimą iš tikrųjų. Šiuo aspektu ieškovė nurodo tiek Reglamento Nr. 40/94 15 straipsnio 2 dalies a punktą, pagal kurį Bendrijos prekių ženklo naudojimas tokia forma, kurios skiriasi elementai, jeigu jie nepakeičia išskirtinio jo pobūdžio, kuris buvo jo įregistravimo metu, reiškia šio prekių ženklo naudojimą, tiek Italijos prekių ženklų įstatymo 42 straipsnio 2 dalį, kurioje numatyta analogiška nuostata.

49 Šis argumentas turi būti atmestas.

50 Iš tikrųjų ieškovės nurodomas Reglamento Nr. 40/94 15 straipsnio 2 dalies a punktas yra susijęs su atveju, kai įregistruotas nacionalinis ar Bendrijos prekių ženklas naudojamas prekyboje šiek tiek kitokia forma, palyginti su ta, kuria buvo

įregistruotas. Šia nuostata, kuri nenumato griežto naudojamo prekių ženklų ir įregistruoto prekių ženklų formų atitikimo, siekiama leisti jo savininkui naudojant jį prekyboje pakeisti žymenį, nepakeičiant išskirtinio jo pobūdžio taip, kad tai leistų geriau jį pritaikyti prie atitinkamų prekių ar paslaugų prekybos ar reklamos sąlygų. Atsižvelgiant į šios nuostatos tikslą, materialinė jos taikymo sritis turi būti laikoma apribota tik situacijomis, kai prekių ženklų savininko prekėms ar paslaugoms, kurioms šis ženklas buvo įregistruotas, žymėti naudojamas žymuo yra tokios formos, kuria tas prekių ženklas naudojamas prekyboje. Tokiose situacijose, jei prekyboje naudojamas žymuo mažai skiriasi nuo formos, kuria jis buvo įregistruotas, ir abu žymenys apskritai gali būti laikomi identiškais, ši nuostata numato, kad įregistruoto prekių ženklų naudojimo pareiga gali būti laikoma įvykdyta pateikiant prekyboje naudojamos formos žymens naudojimo įrodymą. Tačiau 15 straipsnio 2 dalies a punktas neleidžia įregistruoto prekių ženklų savininkui išvengti jam priklausančios pareigos naudoti šį prekių ženklą nurodant atskirai įregistruoto panašaus prekių ženklų naudojimą.

51 Nagrinėjamoje byloje ieškovė siekia iš esmės įrodyti prekių ženklų, kurio registracijos Nr. 370836, naudojimą remdamasi tais pačiais VRDT pateiktais įrodymais dėl atskirai įregistruoto THE BRIDGE prekių ženklų naudojimo. Šiomis aplinkybėmis dėl anksčiau išdėstytų priežasčių ir nesvarstant klausimo, ar prekių ženklas, kurio registracijos Nr. 370836, apskritai gali būti laikomas identišku prekių ženklui THE BRIDGE, manytina, kad nagrinėjamu atveju nėra atitiktas Reglamento Nr. 40/94 15 straipsnio 2 dalies a punkto taikymo sąlygoms.

52 Atsižvelgiant į visus ankstesnius argumentus, šio pagrindo trečiasis reikalavimas turi būti atmestas kaip nepagrįstas.

53 Iš to išplaukia, kad turi būti atmestas visas pagrindas.

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

Šalių argumentai

- 54 Visų pirma ieškovė pastebi, kad ji yra daugybės prekių ženklų, kuriuose yra žodis „bridge“, ir sudarančių prekių ženklų „šeimą“ arba „prekių ženklų seriją“, savininkė. Į šią aplinkybę, padidinančią galimybę supainioti prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas, Apeliacinė taryba neatsižvelgė, remdamasi klaidingu Reglamento Nr. 40/94 nuostatu dėl naudojimo įrodymų aiškinimu.
- 55 Ieškovė taip pat nurodo, kad prekių ženklai, kurių savininke ji yra, yra sudėtiniai prekių ženklai su visiems bendru anglišku žodžiu „bridge“ kartu su kitais žodiniiais ar vaizdiniais žymenimis. Nė vienas iš šiuos prekių ženklus sudarančių elementų niekaip nėra susijęs su jais žymimomis prekėmis. Todėl šie prekių ženklai pasižymi jiems ypač būdingu išskirtiniu pobūdžiu, kurį žodinio prekių ženklo THE BRIDGE atveju sustiprina masinis jo naudojimas, kurį įrodo daugybė ieškovės Apeliacinei tarybai pateiktų dokumentų. Ieškovė pastebi, kad tiek Italijos, tiek Bendrijos teismų praktika pripažįsta išplėstinę šios rūšies prekių ženklų apsaugą. Šiuo aspektu ieškovė primena, kad 1999 m. rugsėjo 29 d. Sprendime *Canon* (C-39/97, Rink. p. I-5507, 18 punktas) Teisingumo Teismas nusprendė, jog „prekių ženklai, turintys ryškius skiriamuosius požymius, dėl jų pobūdžio arba dėl žinomumo rinkoje, turi platesnę apsaugą nei tie, kurių skiriamieji požymiais yra mažiau ryškūs“.

- 56 Ieškovė pastebi, kad tiek Protestų skyrius, tiek Apeliacinė taryba, be kita ko, pripažino, kad prekių ženklo THE BRIDGE idėja nesusijusi su prekėmis, kurioms jis yra įregistruotas, ir todėl jis pasižymi būdingu išskirtiniu pobūdžiu. Apeliacinė taryba taip pat pripažino prekių ženklo THE BRIDGE žinomumo pobūdį, tačiau, vertindama galimybę supainioti, nepadarė iš to išplaukiančios išvados.
- 57 Antra, ieškovė kaltina Apeliacinę tarybą, kad ji, vertindama galimybę supainioti, neatsižvelgė į prekių ženklų ir prekių panašumo tarpusavio priklausomumo principą. Nurodydama Bendrijos teismų praktiką, konkrečiai kalbant, 1997 m. lapkričio 11 d. Teisingumo Teismo sprendimą *SABEL (C-251/95)*, Rink. p. I-6191), ji pastebi, kad galimybė supainioti turi būti įvertinta visapusiškai, atsižvelgiant į visus konkrečiam atvejui būdingus faktorius.
- 58 Trečia, dėl žymenų, dėl kurių kilo ginčas, palyginimo ieškovė teigia, kad Apeliacinė taryba klaidingai manė, kad ankstesni prekių ženklai ir prašomas įregistruoti prekių ženklas nėra panašūs.
- 59 Dėl palyginimo vaizdiniu požiūriu ieškovė mano, priešingai nei tvirtinama ginčijamame sprendime, kad tai, jog prašomame įregistruoti prekių ženkle šalia žodinio elemento „bainbridge“ yra piešinys, vaizduojantis audinio ritinį, išsiskleidžiantį iki laivo burės formos, tik pabrėžia galimybę supainioti šį prekių ženklą su ankstesniais vaizdiniais prekių ženklais turint omenyje, kad juos taip pat sudaro

žodinis elementas iš žodžio „bridge“, ir grafinis elementas. Ši aplinkybė visuomenei leistų galvoti, kad ieškovė yra prašomu įregistruoti prekių ženklu pažymėtų prekių kilmės šaltinis ir kad šios prekės yra prekių, specialiai skirtų buriavimu ir vandens sportu besidomintiems žmonėms, linija. Šį įspūdį vėliau sustiprintų tai, kad ankstesnio prekių ženklo, įregistruoto Nr. 721569, vaizdinis elementas vaizduoja vėjų rožę, geriausią jūrinį ženklą.

60 Ieškovė taip pat pastebi, kad prašomas įregistruoti prekių ženklas ir ankstesnis vaizdinis prekių ženklas, kurio registracijos Nr. 370836, grafiškai yra labai panašūs.

61 Dėl žymenų palyginimo konceptualių požiūriu ieškovė mano, kad Apeliacinė taryba padarė vertinimo klaidą, nes ji manė, kad vidutinis Italijos vartotojas turi užsienio kalbų žinių, leidžiančių jam suvokti tariamą prekių ženklą, dėl kurių kilo ginčas, konceptualų skirtumą.

62 Šiuo klausimu ieškovė teigia, kad Apeliacinės tarybos teiginys, jog šis vartotojas gali suprasti angliško žodžio „bridge“ prasmę, yra klaidingas. Ji pažymi, kad šio žodžio skambėjimas nepanašus į atitinkamo itališko žodžio „ponte“ skambėjimą ir kad žodis „bridge“ italų kalboje yra plačiai vartojamas kortų žaidimui nurodyti.

63 Be to, net jei išvada, kad vidutinis Italijos vartotojas nesupranta angliško žodžio „bridge“, yra teisinga, bet kuriuo atveju ji būtų nulėmusi, kad Apeliacinė taryba

pripažintų prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, panašumą, nes jie visi turi šį žodį. Atvirkščiai, Apeliacinė taryba manė, kad vidutinis Italijos vartotojas, nors ir gali suprasti žodžio „bridge“ reikšmę, kai jis naudojamas ieškovės prekių ženkle, negalėtų atskirti šio žodžio prašomame įregistruoti prekių ženkle, nes ten jis vartojamas su kitu žodžiu „bain“, anglų kalboje neturintiu jokios reikšmės, todėl prašomas įregistruoti prekių ženklas suinteresuotosios visuomenės dalies požiūriu atrodytų kaip vienalypė ir neatskiriama visuma, neturinti jokios aiškios reikšmės.

- 64 Ieškovė nesutinka su šiuo vertinimu, pridurdama, kad, jei, Apeliacinės tarybos teigimu, vidutinis Italijos vartotojas turi pakankamai užsienio kalbų žinių, kad suprastų anglišką žodį „bridge“, jis taip pat galėtų prašomame įregistruoti prekių ženkle suprasti prancūzišką žodį „bain“ ir būtų priverstas išskaidyti žodį „bainbridge“ į du žodžius. Ji pažymi, kad įstojusios į bylą šalies teiginys, jog vartotojas prašomą įregistruoti prekių ženklą supras kaip kilmės vardą arba kaip geografinę nuorodą, yra visiškai nepagrįstas.
- 65 Ieškovės nuomone, labiausiai tikėtina, kad arba vidutinis Italijos vartotojas nesupras nė vieno iš užsienio kalbų žodžių, sudarančių prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas, arba atpažins tik žodį „bridge“, kurį konkretizuos kiekviename nagrinėjamame prekių ženkle. Abiem atvejais yra akivaizdi galimybė supainioti. Grįsdama savo teiginius, ieškovė nurodo kelis VRDT sprendimus, kuriuose galimybė supainioti buvo nustatyta nenurodant, kad suinterasuotas vartotojas nesupranta prekių ženklų.
- 66 Galiausiai ieškovė rėmėsi serija sprendimų, priimtų analogiškose šiai bylai bylose, kuriose VRDT institucijos pripažino galimybę supainioti prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas.

- 67 VRDT mano, kad Apeliacinės tarybos vertinimas buvo teisingas.
- 68 Visų pirma, dėl ieškovės teiginio, kad Apeliacinė taryba neatsižvelgė į tai, jog ieškovė yra prekių ženklų, turinčių bendrą elementą „bridge“, serijos savininkė, VRDT nurodė, kad Bendrijos sistema nesuteikia jokios abstrakčios teisinės apsaugos „prekių ženklų serijai“ ir kiekvienas ankstesnis prekių ženklas turi būti nagrinėjamas atskirai vertinant galimybę supainioti su prašomu įregistruoti prekių ženklu. Šia prasme „prekių ženklų serijos“ samprata yra svarbi tokiam vertinimui tik tada, jei suinteresuotas vartotojas susidūrė su kiekvienu iš ankstesnių prekių ženklų, kurie buvo naudojami iš tikrųjų, ir dėl to susidarė išpūdį, kad tarp jų egzistuoja ryšys, susiejantis juos visus su ta pačia kilme. Todėl „prekių ženklų serijos“ arba „prekių ženklų šeimos“ idėja būtų reikšminga tik naudojant kiekvieną prekių ženklą iš tikrųjų.
- 69 Dėl ieškovės argumento, kad Apeliacinė taryba savo vertinime neatsižvelgė nei į atitinkamų prekių ir nagrinėjamų žymenų panašumo tarpusavio priklausomumą, nei į tariamą ankstesnių prekių ženklų gerą vardą, VRDT pažymi, kad minimalus žymenų, dėl kurių kilo ginčas, panašumo laipsnis yra privaloma sąlyga tam, jog būtų pripažinta galimybė supainioti, kurios nesant, visapusiškai vertinant šią galimybę, nebėra būtina nagrinėti kitų aplinkybių, o būtent būdingo skiriamąjo požymio ir ankstesnio prekių ženklo gero vardo arba galimo prekių panašumo. Nagrinėjamu atveju negalima būtų išskirti tokio minimalaus žymenų, dėl kurių kilo ginčas, panašumo laipsnio.
- 70 VRDT, kaip ir Apeliacinė taryba, mano, kad žodis „bridge“ sudėtinė visumos dalis yra tik ankstesniuose prekių ženkluose. Tačiau prašomas įregistruoti prekių ženklas yra

savaime vientisas, be jokios aiškios reikšmės, kuriame žodinis elementas „bridge“ praranda individualų požymį ir susijungia su kitu žodžiu, kuris akivaizdžiai skiriasi nuo jį sudarančių elementų. VRDT nuomone, bendra patirtis rodo, kad žodžiai gali netekti ar įgyti savo reikšmę, jei jie atskiriami nuo kitų žodžių ar su jais sujungiami, kaip pavyzdžiui itališko žodžio „bella“ atveju, kai jis vartojamas žodyje „isabella“.

71 Be to, VRDT pastebi, kad vaizdiniu požiūriu žymenys, dėl kurių kilo ginčas, aiškiai skiriasi savo ilgumu arba pavaizduotu grafiniu objektu.

72 Įstojusi į bylą šalis pritaria VRDT nuomonei dėl ieškovės reikalavimų, susijusių su tariama „prekių ženklų serija“ ir su tariamu žymenų ir prekių panašumo tarpusavio priklausomumo principo pažeidimu. Dėl pirmo reikalavimo įstojusi į bylą šalis priduria, kad „prekių ženklų serijos“ samprata preziumuoja, kad atitinkami prekių ženklai turi tokią pačią formą kurių nėra ankstesniuose prekių ženkluose.

73 Dėl prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, palyginimo įstojusi į bylą šalis vaizdinių elementų atžvilgiu pastebėjo, kad prašomas įregistruoti prekių ženklas yra sudėtinis – vaizdinis ir žodinis – prekių ženklas, sudarytas iš labai išsiskiriančio piešinio, galinčio atkreipti vartotojo dėmesį ir apibrėžti prekių ženklo bei juo žymimų prekių jūrinį pobūdį. Ji taip pat pabrėžia žodinio elemento „bainbridge“ ypatingą grafinį vaizdą. Prašomas įregistruoti prekių ženklas ir ankstesni prekių ženklai taip skiriasi fonetiškai.

- 74 Įstojusi į bylą šalis pažymi, kad konceptualiai žodis „bainbridge“ yra Jungtinėse Amerikos Valstijose labai paplitęs kilmės vardas. Nagrinėjamoje byloje tai susiję su vieno iš dviejų amerikietiškos bendrovės *Bainbridge Aquabatten Inc.*, gaminančios medžiagos burėms, kurios įstojusi į bylą šalis yra išskirtinė platintoja Italijoje, įkūrėjų vardu. Šis žodis taip pat yra vietovardis, žymintis miestelį Vašingtono valstijoje bei nedidelę salą viename iš Džordžijos valstijos ežerų. Todėl, įstojusios į bylą šalies nuomone, žodis „bainbridge“ neturi būti laikomas sudėtiniu žodžiu, o vientisu pavadinimu, kuris konceptualiai nėra susijęs su ankstesniais prekių ženklais, nurodančiais tilto idėją.

Pirmosios instancijos teismo vertinimas

- 75 Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas numato, kad „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“ ir kad „suklaidinimo galimybė apima ir galimybę sieti su ankstesniu prekių ženklu“.
- 76 Pagal nusistovėjusią Bendrijos teismų praktiką galimybė supainioti egzistuoja, jeigu visuomenė gali manyti, jog nagrinėjamos prekės ar paslaugos priklauso tai pačiai įmonei arba ekonomiškai susijusioms įmonėms.
- 77 Remiantis ta pačia teismų praktika, galimybė supainioti turi būti visapusiškai įvertinama atsižvelgiant į tai, kaip suinteresuotoji visuomenės dalis suvokia

nagrinėjamus žymenis ir prekes ar paslaugas ir į visas konkrečiam atvejui būdingas aplinkybes, ypač į žymenų ir jais žymimų prekių ar paslaugų panašumo tarpusavio priklausomumą (žr. 2003 m. liepos 9 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Laboratorios RTB prieš VRDT – Giorgio Beverly Hills (GIOGIO BEVERLY HILLS)*, T-162/01, Rink. p. II-2821, 31–33 punktus ir ten nurodytą Bendrijos teismų praktiką).

- 78 Nagrinėjamu atveju, atsižvelgiant į atitinkamų prekių, kurių aprašymas pateikiamas šio sprendimo 6 ir 9 punkte, pobūdį, suinteresuotąją visuomenės dalį, kurios atžvilgiu nagrinėjama galimybė supainioti, visoms nagrinėjamoms prekėms sudaro vidutiniai valstybės narės, kurioje saugomi ankstesni prekių ženklai, t. y. Italijos, vartotojai.
- 79 Pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktą ir atsižvelgiant į ankstesnius svarstymus, reikia palyginti atitinkamas prekes ir žymenis, dėl kurių kilo ginčas.

— Dėl nagrinėjamų prekių

- 80 Remiantis nusistovėjusia teismo praktika, nustatant, ar egzistuoja panašumas tarp nagrinėjamų prekių ar paslaugų, reikia atsižvelgti į visas svarbias jų ryšį nusakančias aplinkybes. Šios aplinkybės ypač apima jų rūšį, paskirtį, naudojimą bei tai, ar jos yra konkuruojančios, ar papildančios vienos kitas (2002 m. spalio 23 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Institut für Lernsysteme prieš VRDT – Educational Services (ELS)*, T-388/00, Rink. p. II-4301, 51 punktą).

- 81 Nagrinėjamoje byloje protestas grindžiamas ankstesniais prekių ženklais, įregistruotais 18 ir 25 arba kurios nors vienos iš jų klasės prekėms, ir pateiktas dėl prašomo prekių ženklo įregistravimo toms pačioms klasėms priklausančioms prekėms.
- 82 Kalbant apie prekių panašumo laipsnio įvertinimą, pakanka konstatuoti, kad, kaip išplaukia iš šio sprendimo 6 ir 9 punktuose nurodytų aprašymų ir dėl ko šalys sutaria, prašomo prekių ženklo paraiškoje nurodytos prekės ir ankstesniais prekių ženklais žymimos prekės yra tapačios.

— Dėl nagrinėjamų žymenų

- 83 Apeliacinė taryba ginčijamo sprendimo 11 punkte manė, kad vertinant galimybę supainioti galėjo būti atsižvelgta tik į šešis iš vienuolikos ankstesnių prekių ženklų, t. y. erdviniai prekių ženklai, kuriuose yra žodinis elementas „the bridge“ (registracijos Nr. 704372 ir 633349), žodinis prekių ženklas FOOTBRIDGE (registracija Nr. 710102), vaizdinis prekių ženklas, kuriame yra žodinis elementas „the bridge wayfarer“ (registracija Nr. 721579), žodinis prekių ženklas OVER THE BRIDGE (registracija Nr. 630763), ir žodinis prekių ženklas THE BRIDGE (registracija Nr. 642953).
- 84 Kadangi nebuvo patenkintas nė vienas iš pirmajame pagrinde nagrinėtų ieškovės reikalavimų, pareikštų dėl tokios Apeliacinės tarybos išvados, nagrinėjant žymenų, dėl kurių kilo ginčas, panašumą, pakanka apsiriboti prašomo įregistruoti prekių ženklo ir šešių ankstesnių prekių ženklų, nurodytų ginčijamo sprendimo 11 punkte (toliau – susiję ankstesni prekių ženklai), palyginimu.

- 85 Visų pirma būtina palyginti prašomą įregistruoti prekių ženklą su kiekvienu susijusiu ankstesniu prekių ženklu atskirai ir, nagrinėjant galimybę supainioti, išanalizuoti ieškovės argumentą, susijusį su tariama ankstesnių prekių ženklų „šeima“ arba „serija“.
- 86 Kaip matyti iš nusistovėjusios Bendrijos teismų praktikos, visapusiškas galimybės supainioti įvertinimas, kuris turi būti atliekamas atsižvelgiant į visas būdingas aplinkybes, kiek jis susijęs su vizualiniu, fonetiniu ar konceptuali žymenų panašumu, turi būti pagrįstas bendru jų daromu įspūdžiu, ypač atsižvelgiant į jų skiriamuosius ir dominuojančius požymius (minėto sprendimo *SABEL* 23 punktą ir minėto sprendimo *ELS* 62 punktą). Iš tiesų paprastas vartotojas paprastai prekių ženklą suvokia kaip visumą ir nenagrinėja jo atskirų detalių (nurodyto sprendimo *SABEL* 23 punktą).
- 87 Nagrinėjamu atveju susiję ankstesni prekių ženklai yra žodiniai žymenys, sudėtiniai vaizdiniai ir žodiniai žymenys ir erdviniai žymenys su visiems bendru žodiniu elementu, t. y. anglišku žodžiu „bridge“, prieš kurį daugelyje žymenų vartojamas žymimasis artikelis „the“. Prašomas įregistruoti prekių ženklas yra sudėtinis žymuo, kurį sudaro stačiakampio formos nespalsvota etiketė, kurioje pavaizduotas audinio ritinys, išsiskleidžiantis iki laivo burės formos. Dešinėje piešinio pusėje horizontaliai per du trečdalius etiketės ilgio pasviruoju šriftu juodai užrašyta nuoroda „bainbridge“, po kuria yra nubrėžta juoda linija, kertanti visą etiketę.
- 88 Pirmiausia būtina pažymėti, kaip tai padarė ir Apeliacinė taryba ginčijamo sprendimo 23 punkte, kad ankstesni prekių ženklai turi būdingų ryškių skiriamųjų požymių, nes juos sudaro žodiniai, sudėtiniai ir erdviniai žymenys, kurių atskirai ar

bendrai nagrinėjami elementai niekaip nėra susiję su jais žymimomis prekėmis. Dėl konkrečiai kalbant, ankstesnių prekių ženklų, kuriuose yra žodinis elementas „the bridge“, šis požymis yra pabrėžiamas dažnu jo naudojimu. Iš Teisingumo Teismo praktikos išplaukia, kad galimybė supainioti yra tuo didesnė, kuo ryškesnis yra ankstesnio prekių ženklo skiriamasis požymis, ir prekių ženklai, turintys ryškų skiriamąjį požymį, dėl jiems būdingų požymių arba žinomumo rinkoje yra labiau saugomi už prekių ženklus, kurių skiriamasis požymis silpnesnis (minėto sprendimo *SABEL* 24 punktą ir minėto sprendimo *Canon* 18 punktą).

- 89 Dėl ieškovės teiginio, kad Apeliacinė taryba pripažino ankstesnių prekių ženklų žinomumą, pakanka pažymėti, jog jokia ginčijamo sprendimo ištrauka nepatvirtina šio teiginio.
- 90 Vadinas, reikia nagrinėti, ar Apeliacinė taryba neklydo padarydama išvadą dėl žymenų, dėl kurių kilo ginčas, vaizdinio, fonetiško ir konceptualaus nepanašumo.
- 91 Visų pirma šiuos žymenis reikia palyginti vaizdiniu požiūriu.
- 92 Šiuo aspektu susijusius ankstesnius prekių ženklus būtina suskirstyti į tris kategorijas pagal tai, ar tai yra žodiniai, sudėtiniai, t. y. sudaryti iš vaizdinių ir žodinių elementų, ar erdviniai žymenys.

- 93 Pirmajai kategorijai priklauso ankstesni prekių ženklai FOOTBRIDGE (registracija Nr. 710102), OVER THE BRIDGE (registracija Nr. 630763) ir THE BRIDGE (registracija Nr. 642953).
- 94 Pirmosios instancijos teismas nusprendė, kad sudėtinis prekių ženklas gali būti laikomas panašiu į kitą prekių ženklą, tapatų vienai iš sudėtinio prekių ženklo sudedamųjų dalių ar panašų į ją, tik jeigu pastaroji yra dominuojantis elementas sudėtinio prekių ženklo sukurtame bendrame įspūdyje. Taip yra tada, kai vien tik ši sudedamoji dalis gali dominuoti prekių ženklo vaizde, kurį prisimena atitinkama visuomenės dalis, o kitos prekių ženklo sudedamosios dalys yra nežymios jo sukurtame bendrame įspūdyje (2002 m. spalio 23 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Matratzen Concord prieš VRDT – Hukla Germany (MATRATZEN)*, T-6/01, Rink. p. II-4335, 33 punktas).
- 95 Nagrinėjamu atveju, net ir darant prielaidą, kad prašomo įregistruoti prekių ženklo žodinis elementas „bainbridge“ galėtų būti laikomas elementu, kuris labiau nei kiti elementai atkreipia vartotojo dėmesį, konstatuotina, jog vaizdinis šio elemento ir kitų trijų nagrinėjamų ankstesnių prekių ženklų panašumas tėra tik šešių raidžių junginys, sudarantis anglišką žodį „bridge“. Prašomame įregistruoti prekių ženkle prieš šį žodį eina priešdėlis „bain“, o ankstesniuose prekių ženkluose po jų eina atskiri žodžiai „over the“, „the“ ir priešdėlis „foot“.
- 96 Be to, prašomame įregistruoti prekių ženkle žodis „bainbridge“ eina kartu su vaizdiniais elementais, kurie nors ir gali būti laikomi nelabai svarbūs, tačiau nėra nežymūs šio žymens sukurtame bendrame įspūdyje.
- 97 Vadinas, atsizvelgiant į minėtus trijų nagrinėjamų ankstesnių prekių ženklų ir prašomo įregistruoti prekių ženklo žodinio elemento skirtumus ir į kitą atskiriančią

aplinkybę, t. y. jį apibūdinančius vaizdinius elementus, šio sprendimo 96 punkte nurodytų žymenų, dėl kurių kilo ginčas, panašumas vaizdiniu požiūriu nėra lemiamas visapusiškai vertinant žymenis, dėl kurių kilo ginčas.

- 98 Į antrą kategoriją patenka tik sudėtinis prekių ženklas, kuriame yra žodinis elementas „the bridge wayfarer“ (registracija Nr. 721579). Šis prekių ženklas vaizduoja nespaltotą vėjų rožę, kurią kerta juoda horizontali linija. Šis vaizdinis elementas yra tarp juodomis raidėmis užrašytos nuorodos „the bridge“ ir mažesnėmis juodomis raidėmis užrašytos nuorodos „wayfarer“.
- 99 Konstatuotina, kad šis ankstesnis prekių ženklas vaizdiniu požiūriu iš esmės skiriasi nuo prašomo įregistruoti prekių ženklo. Iš tikrųjų vienintelis bendras žymenų, dėl kurių kilo ginčas, elementas, t. y. žodį „bridge“ sudarančių šešių raidžių junginys, šiuo atveju atrodo beveik nepastebimas šio žymens sukurtame bendrame įspūdyje, kurį stipriai veikia vaizdiniai elementai: be piešinių dar grafiškai vaizduojami žodiniai elementai, papildantys minėtą žodį, t. y. prašomame įregistruoti prekių ženkle priešdėlis „bain“ ir atskiri žodžiai „over the“, „the“ ir priešdėlis „foot“.
- 100 Galiausiai dėl trečios susijusių ankstesnių prekių ženklų kategorijos, kurią sudaro erdvinės etiketės, vaizduojančios nuorodą „the bridge“, konstatuotina, kad paties šių prekių ženklų pobūdžio pakanka nustatyti, jog vaizdiniu požiūriu jie nėra panašūs į prašomą įregistruoti prekių ženklą.
- 101 Vadinas, žymenų, dėl kurių kilo ginčas, palyginimas vaizdiniu požiūriu parodo jų ryškius skirtumus, kurie leidžia konstatuoti, kad vertinant galimybę supainioti vienintelio bendro elemento, žodį „bridge“ sudarančio šešių raidžių junginio,

nepakanka nustatyti šių nagrinėjamų žymenų, atsižvelgiant į jų sukurtą bendrą išpūdį, didelį vaizdinio panašumo laipsnį.

- 102 Žymenis, dėl kurių kilo ginčas, reikia palyginti fonetiškai.
- 103 Šiuo aspektu pažymėtina, kad fonetiniai žymenų, dėl kurių kilo ginčas, panašumai yra nedideli, jei prašomas įregistruoti prekių ženklas lyginamas su ankstesniu prekių ženklu, kuriame yra žodinis elementas „the bridge wayfarer“, ir su ankstesniu žodiniu prekių ženklu OVER THE BRIDGE, tačiau jie yra ryškesni, jei jis lyginamas su ankstesniais žodiniais prekių ženklais THE BRIDGE ir FOOTBRIDGE ir ankstesniais erdviniais prekių ženklais, kuriuose yra žodinis elementas „the bridge“.
- 104 Šiuo aspektu Apeliacinės tarybos ginčijamo sprendimo 21 punkte nurodomas argumentas, kad fonetiniai skirtumai „daugiausia atspindi conceptualius skirtumus <...>, nes skirtingų prekių ženklų tarimas skirsis atsižvelgiant į juos sudarančių žodžių reikšmę“, nėra įtikinamas.
- 105 Tačiau manytina, kad Italijos vartotojas šiuos keturis prekių ženklus ir prašomą įregistruoti prekių ženklą ištars taip, kad žodis „bridge“ visais atvejais bus pabrėžiamas būtent dėl raidžių išsidėstymo ir dėl šalia esančių priebalsių „d“ ir „g“, o to nėra italų kalboje. Be to, ankstesnių žodinių prekių ženklų THE BRIDGE ir FOOTBRIDGE ir ankstesnių erdvinų prekių ženklų, kuriuose yra žodinis elementas „the bridge“, fonetinį panašumą su prašomu įregistruoti prekių ženklu, kuriame yra žodinis elementas „bainbridge“, paryškina tai, kad žodis „bridge“ visuose šiuose prekių ženkluose yra toje pačioje vietoje. Tačiau ši panašumą susilpnina tai, kad

ankstesniuose prekių ženkluose yra žodis „the“ ir priešdėlis „foot“, o prašomame įregistruoti prekių ženkle – priešdėlis „bain“.

106 Atsižvelgiant į šiuos argumentus, būtina pripažinti tam tikrą prašomo įregistruoti prekių ženklo ir bent jau minėtų keturių ankstesnių prekių ženklų fonetinį panašumą.

107 Žymenis, dėl kurių kilo ginčas, būtina palyginti konceptualiai.

108 Apeliacinė taryba nagrinėjamų prekių ženklų semantinį turinį pradeda nagrinėti nuo ieškovės ginčijamo teiginio, kad vidutinis Italijos vartotojas turi pakankamai anglų kalbos žinių, leidžiančių jam atpažinti žodžio „bridge“ reikšmę ir jį susieti su atitinkamu itališku žodžiu „ponte“ (ginčijamo sprendimo 17 punktą).

109 Ši prielaida neturėtų būti ginčijama. Iš tikrųjų, kaip teisingai pastebėjo įstojusi į bylą šalis, žodis „bridge“ yra elementaraus anglų kalbos žodyno žodis, Italijoje sužinomas viduriniojo mokslo lygyje. Taip pat yra ir su ankstesniuose prekių ženkluose esančiais angliškais žodžiais „the“ ir „foot“ bei žodžių junginiu „over the“.

110 Be to, Apeliacinė taryba argumentuoja, kad Italijos vartotojas žodį „bridge“ supras kaip tiltą tik su sąlyga, kad jis susidurs su ankstesniais prekių ženklais, nes tik šiuose

prekių ženkluose šis žodis naudojamas kartu su artikeliu „the“ ar su kitais anglų kalbos žodžiais, o būtent, „foot“, kuriuos lengva suprasti. Tačiau taip nėra prašomo įregistruoti prekių ženklo atveju, nes žodis „bridge“ jame yra su priešdėliu „bain“, kuris pats savaime nieko nereiškia (ginčijamo sprendimo 18 punktą). Todėl, Apeliacinės tarybos nuomone, „jei ankstesniuose prekių ženkluose žodis „bridge“ puikiai atsiskiria nuo sudaromos visumos, prekių ženklas BAINBRIDGE yra vientisas ir solidarus be jokios aiškios reikšmės, nebent tai būtų išgalvotas žymuo, kilmės vardas ar geografinė nuoroda, kuriuose žodis „bridge“ neturi atskiros reikšmės“ (ginčijamo sprendimo 19 punktą).

111 Apeliacinės tarybos argumentai šiuo klausimu neatrodo klaidingi.

112 Iš tikrųjų tai, kad žodis „bridge“ prašomas įregistruoti prekių ženklas turi priešdėlį „bain“, kuris anglų kalboje nieko nereiškia, susilpnina šio žodžio semantinį ryšį su juo apibrėžiama koncepcija šioje kalboje. Todėl žodžiu „bainbridge“ išreiškiamą visumą Italijos vartotojas galėtų lengvai suvokti kaip išgalvotą žodį arba, atsižvelgiant į tai, kad vaizduojant prekių ženklą grafiškai šis žodis prasideda didžiąja raide, kaip geografinę nuorodą, nurodančią miestą arba regioną, kuri kerta upę, pavyzdžiui, kaip žodis „Cambridge“, arba kaip pavardę. Be to, vaizduojant žymenį grafiškai nėra jokio elemento, kuris turėtų tilto idėją. O piešinys, vaizduojantis laivo burę, galėtų vartotoją paskatinti galvoti, kad nuoroda „bainbridge“ nurodo kurortą, kuriame praktikuojamos vandens sportas. Ši idėjų asociacija vidutinio Italijos vartotojo atžvilgiu galėtų būti dar didesnė, darant prielaidą, kaip siūlo ieškovė, kad jis gali suprasti prancūziško žodžio „bain“, esančio priešdėliu žodyje „bainbridge“, prasmę.

- 113 Tačiau kai žodis „bridge“ vartojamas susijusiuose ankstesniuose prekių ženkluose, iškart suvokiama tilto idėja. Šis semantinio ryšio betarpiškumą sustiprina įvairūs elementai, pavyzdžiui, straipsnio „the“ arba kitų anglų kalbos žodžių kaip kokybinių būdvardžių („foot“) naudojimas.
- 114 Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, manytina, kad Apeliacinė taryba nesuklydo padariusi išvadą, kad žymenys, dėl kurių kilo ginčas, semantiškai nėra panašūs, ir todėl negali būti teigiama, kad prašomas įregistruoti prekių ženklas pasisavina susijusiuose ankstesniuose prekių ženkluose išreikštą „tilto“ idėją (ginčijamo sprendimo 20 straipsnis).

— Dėl galimybės supainioti

- 115 Iš ankstesnių argumentų matyti, kad žymenys, dėl kurių kilo ginčas, yra panašūs vien fonetiškai.
- 116 Vadinasi, nepaisant susijusių ankstesnių prekių ženklų ryškių skiriamųjų požymių ir pastaraisiais bei prašomu įregistruoti prekių ženklų pažymėtų prekių tapatumo, neturėtų būti daroma išvada dėl galimybės supainioti buvimo tik atsižvelgiant į žymenų, dėl kurių kilo ginčas, fonetinį panašumą. Šiuo aspektu būtina pažymėti, kad dviejų prekių ženklų fonetinio panašumo laipsnis yra nelabai svarbus tuo atveju, kai prekės parduodamos taip, kad jas pirkdama suinteresuotoji visuomenės dalis paprastai jas žymintį prekių ženklą suvokia vizualiai (2003 m. spalio 14 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas *Phillips-Van Heusen prieš VRDT – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)*, T-292/01, Rink. p. II-4335 ir 2005 m. birželio 28 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas *Canali Ireland prieš VRDT – Canal Jean (CANAL JEAN CO. NEW YORK)*, T-301/03, Rink. p. II-2479). Taip yra su prekėmis nagrinėjamu atveju.

117 Atsižvelgiant į visus anksčiau išdėstytus argumentus, darytina išvada, kad Apeliacinė taryba nepadarė vertinimo klaidos, nusprendusi, kad nebuvo galimybės, kad vertindamas vartotojas supainiotų prašomą įregistruoti prekių ženklą ir šešis susijusius ankstesnius prekių ženklus atskirai paėmus.

118 Šiame etape lieka išnagrinėti ieškovės argumentą, kad ankstesni prekių ženklai, kuriems visiems būdinga sudėtinė žodinė dalis „bridge“, sudaro „prekių ženklų šeimą“ arba „prekių ženklų seriją“. Jos nuomone, ši aplinkybė gali sudaryti objektyvią galimybę supainioti, nes, susidūręs su prašomu įregistruoti prekių ženklu, vaizduojančiu tą pačią ankstesnių prekių ženklų sudėtinę žodinę dalį, vartotojas bus skatinamas galvoti, kad ieškovė taip pat yra susijusi su šiuo prekių ženklu pažymėtų prekių kilme.

119 Pirmiausia būtina pažymėti, kad „prekių ženklo serijos“ idėja nėra numatyta Reglamente Nr. 40/94.

120 Vis dėlto šis teiginys neleidžia iškart atmesti ieškovės argumento.

121 Kad būtų įvertintas tokio argumentumo pagrįstumas, būtina priminti, jog 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, kuri „apima ir galimybę sieti su ankstesniu prekių ženklu“. Be to, Reglamento Nr. 40/94 7 konstatuojamojoje dalyje tiksliau nurodoma, kad „suklaidinimo galimybė, kurios įvertinimas priklauso nuo

daugelio veiksmų ir ypač nuo prekių ženklo pripažinimo rinkoje, galimo susiejimo su naudojamu ar registruotu žymeniu, tarp prekių ženklo ar žymens ir tarp nurodytų prekių ar paslaugų egzistuojančio panašumo, sudaro ypatingas aplinkybes, dėl kurių būtina suteikti tokią apsaugą“.

122 Be to, būtina priminti, kad pagal šio sprendimo 78 punkte nurodytą Bendrijos teismų praktiką galimybė supainioti turi būti visapusiškai įvertinta atsižvelgiant į tai, kaip suinteresuotoji visuomenės dalis suvokia nagrinėjamus žymenis ir prekes ar paslaugas, bei į visas konkrečiam atvejui būdingas aplinkybes.

123 Vadinas, pažymėtina, kad jei protestas dėl Bendrijos prekių ženklo paraiškos grindžiamas keliais ankstesniais prekių ženklais, ir šie prekių ženklai turi požymių, leidžiančių juos priskirti tai pačiai „serijai“ ar „šeimai“, o taip gali atsitikti, jei jie vaizduoja tą patį skiriamąjį elementą, pridėdami grafinį ar žodinį elementą, kurie juos atskiria vienus nuo kitų, arba jei yra pakartojami tas pats priešdėlis ar galūnė, kurie yra pagrindinio prekių ženklo dalis, tokia aplinkybė yra svarbus veiksnys, vertinant galimybę supainioti.

124 Iš tikrųjų tokiu atveju galimybę supainioti gali skatinti galimybė susieti prašomą užregistruoti prekių ženklą su serijai priklausančiais ankstesniais prekių ženklais, jei prašomas įregistruoti prekių ženklas yra į juos taip panašus, kad galėtų paskatinti vartotoją galvoti, jog jis priklauso tai pačiai serijai ir todėl juo žymimos prekės turi tą pačią arba susijusią komercinę kilmę kaip ir ankstesniais prekių ženklais pažymėtos prekės. Ši galimybė susieti prašomą įregistruoti prekių ženklą su ankstesnių prekių ženklų serija, galinti suklaidinti dėl žymenimis, dėl kurių kilo ginčas, žymimų prekių komercinės kilmės, gali egzistuoti net jei, kaip ir nagrinėjamu atveju, prašomo įregistruoti prekių ženklo ir atskirai paimtų ankstesnių prekių ženklų palyginimas neleidžia nustatyti tiesioginės galimybės supainioti. Tokiu atveju galimybė, kad

virtotojas galės suklysti dėl nagrinėjamų prekių ar paslaugų komercinės kilmės, atsiranda ne dėl to, kad jis supainios prašomą įregistruoti prekių ženklą su vienu ar kitu ankstesnių prekių ženklų serijos ženklu, o todėl, kad jis manys, jog prašomas įregistruoti prekių ženklas priklauso tai pačiai serijai.

125 Vis dėlto manytina, kad minėta galimybe susieti galima remtis tik jei yra atitikta dviem sąlygoms.

126 Pirma, anksčiau įregistruotų prekių ženklų savininkas privalo įrodyti visų serijai priklausančių prekių ženklų arba bent tam tikro skaičiaus prekių ženklų, galinčių sudaryti seriją, naudojimą. Iš tikrųjų, kad būtų galimybė visuomenei suklysti dėl prašomo įregistruoti prekių ženklo priklausomumo serijai, šiai serijai priklausančios ankstesni prekių ženklai būtinai turi būti rinkoje. Neturi būti atsižvelgta į ankstesnių prekių ženklų, išplečiančių serijai priklausančių prekių ženklų atskirai paėmus apsaugos sritį, serijinį pobūdį, į abstrakčiai vertinamą galimybę supainioti, paremtą vien keliomis registracijomis, kuriomis įregistruojami prekių ženklai, kurie, kaip ir nagrinėjamų šiuo atveju, , vaizduoja tą patį skiriamąjį elementą, ir prekių ženklų realiai nenaudojant. Taigi nesant tokio naudojimo įrodymo galimybė supainioti, atsiradusi dėl prašomo įregistruoti prekių ženklo pasirodymo rinkoje, turi būti įvertinta palyginant kiekvieną ankstesnį prekių ženklą atskirai paėmus su prašomu įregistruoti prekių ženklu.

127 Antra, prašomas įregistruoti prekių ženklas turi ne tik būti panašus į serijinius prekių ženklus, bet taip pat turėti tokių požymių, dėl kurių jis galėtų būti priskirtas serijai. Taip gali nebūti, jei, pavyzdžiui, ankstesnės prekių ženklo serijos bendras elementas naudojamas prašomame įregistruoti prekių ženkle kitoje vietoje nei įprastai tai serijai priklausančiuose prekių ženkluose arba skiriasi jo semantinis turinys.

- 128 Nagrinėjamu atveju konstatuotina, kad nėra atitikta bent jau pirmajai sąlygai. Iš tikrųjų, kaip teigė Apeliacinė taryba bei kaip išplaukia iš bylos dokumentų, vieninteliai ieškovės per protesto procedūrą pateikti įrodymai yra susiję su prekių ženklu THE BRIDGE ir kiek mažiau su prekių ženklu THE BRIDGE WAYFARER. Kadangi šie du prekių ženklai yra vieninteliai ankstesni prekių ženklai, kurių buvimą rinkoje ieškovė įrodė, Apeliacinė taryba visiškai teisingai atmetė argumentus, kuriais ieškovė rėmėsi siekdama „prekių ženklų serijai“ priklausančios apsaugos.
- 129 Iš visų pirmiau išdėstytų argumentų darytina išvada, kad pripažinusi, jog nėra galimybės supainioti žymenų, dėl kurių kilo konfliktas, Apeliacinė taryba nepadarė nei vertinimo, nei teisės klaidų.
- 130 Iš to išplaukia, kad su Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimu susijęs pagrindas taip pat turi būti atmestas.
- 131 Todėl visas ieškinys turi būti atmestas.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

- 132 Pagal Procedūros reglamento 87 straipsnio 2 dalį pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti bylinėjimosi išlaidas, jeigu laimėjusi šalis to prašė. Kadangi ieškovė pralaimėjo bylą, ji turi padengti VRDT išlaidas pagal jos pateiktus reikalavimus.

Remdamasis šiais motyvais,

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS (ketvirtoji kolegija)

nusprendžia:

- 1. Atmesti ieškinį.**
- 2. Priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.**

Legal

Mengozzi

Wiszniewska-Białecka

Paskelbta 2006 m. vasario 23 d. viešame posėdyje Liuksemburge.

Kancleris

Pirmininkas

E. Coulon

H. Legal