PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO (ketvirtoji kolegija) SPRENDIMAS
2005 m. liepos 13 d.*

Byloje T-40/03

Julián Murúa Entrena, gyvenantis Elciego (Ispanija), atstovaujamas advokato I. Temiño Ceniceros,

ieškovas,

prieš

Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT), atstovaujamą I. de Medrano Caballero ir G. Schneider,

atsakovę,

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

* Proceso kalba: ispanų.

Bodegas Murúa, SA, įsteigtai Elciego, atstovaujamai advokato J. González Aparicio,

dėl ieškinio, pareikšto dėl 2002 m. gruodžio 9 d. VRDT antrosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 599/1999-2), susijusio su protesto procedūra tarp *Bodegas Murúa* ir Julián Murúa Entrena,

EUROPOS BENDRIJŲ PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS
(ketvirtoji kolegija),

kurį sudaro pirmininkas H. Legal, teisėjai P. Mengozzi ir I. Wiszniewska-Białecka,

sekretorius J. Palacio González, vyriausiasis administratorius,

susipažinęs su Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai 2003 m. vasario 10 d. pateiktu ieškiniu,

atsižvelgęs į 2003 m. rugpjūčio 7 d. Pirmosios instancijos kanceliarijoje gautą atsiliepimą į ieškinį,

atsižvelgęs į įstojusios į bylą šalies paaiškinimus, kuriuos Pirmosios instancijos teismo kanceliarija gavo 2003 m. liepos 23 dieną,

įvykus 2005 m. kovo 9 d. posėdžiui,

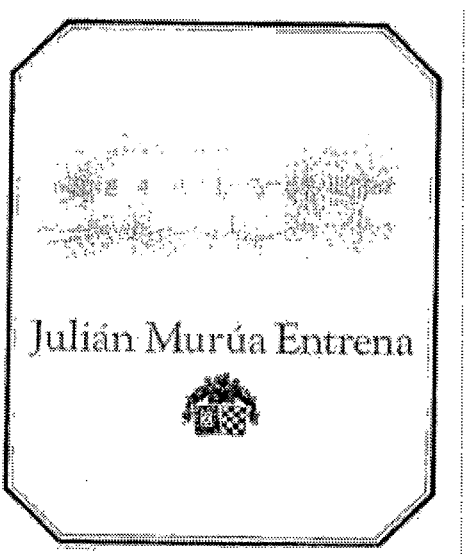
priima šį

Sprendimą

Ginčo aplinkybės

1 1996 m. balandžio 1 d. ieškovas, remdamasis iš dalies pakeistu 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1), pateikė Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) Bendrijos prekių ženklo paraišką.

2 Buvo prašoma užregistruoti šį vaizdinį prekių ženklą:



3 Paraiškoje nurodytos prekės priklauso 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų ženklų registravimo klasifikacijos su pakeitimais ir pataisymais 33 klasei ir atitinka šį aprašymą: „vynai".

4 1997 m. rugpjūčio 11 d. Bendrijos prekių ženklo paraiška buvo paskelbta *Bendrijos prekių ženklų biuletenyje* Nr. 14/97.

5 1997 m. lapkričio 10 d. įmonė *Bodegas Murúa, SA* (toliau – įstojusi į bylą šalis), remdamasi Reglamento Nr. 40/94 42 straipsniu, pateikė protestą.

6 Protestas remiasi Reglamento (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo 8 straipsnio 1 dalies b punktu. Protestas pagrįstas, pirma, 1978 m. gruodžio 20 d. Ispanijoje užregistruotu žodiniu prekių ženklu MURÚA Nr. 865 063 ir, antra, 1984 m. kovo 20 d. užregistruotu tarptautiniu žodiniu prekių ženklu MURÚA Nr. 482 779, apsaugotu Vokietijoje, Prancūzijoje, Austrijoje, Šveicarijoje ir Beniliukso valstybėse. Abi prekės, kurioms prašoma užregistruoti prekių ženklus, priklauso 33 klasei ir atitinka šį aprašymą: „visų rūšių vynai".

7 1999 m. liepos 2 d. Protestų skyrius patenkino protestą ir atmetė prašymą užregistruoti Bendrijos prekių ženklą.

8 1999 m. lapkričio 30 d. ieškovas pateikė apeliacinį skundą dėl VRDT protestų skyriaus sprendimo.

9 2002 m. gruodžio 9 d. Sprendimu (toliau – ginčijamas sprendimas) VRDT antroji apeliacinė taryba patvirtino Protestų skyriaus sprendimą ir atmetė apeliacinį skundą.

10 Apeliacinė taryba iš esmės nustatė, kad prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, žymi tapačias prekes, o prašomame užregistruoti prekių ženkle dominuojantis žodinis elementas, kurį sudaro pavardė „Murúa", yra tapatus ankstesniems į bylą įstojusios šalies žodiniams prekių ženklams, ir dėl to atsiranda galimybė juos supainioti.

Šalių reikalavimai

11 Ieškovas Pirmosios instancijos teismo prašo:

— panaikinti ginčijamą sprendimą,

— priteisti iš VRDT ir į bylą įstojusios šalies po pusę bylinėjimosi išlaidų.

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

— atmesti ieškinį,

— priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas.

Dėl teisės

13 Pagrįsdamas ieškinį, ieškovas nurodo vienintelį pagrindą dėl Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimo.

Šalių argumentai

14 Bendrai pastebėjęs, kad teismų praktikoje įtvirtintas priklausomybės tarp prekių ir prekių ženklų panašumo principas esant tam tikroms sąlygoms gali būti netaikomas, ieškovas priekaištauja Apeliacinei tarybai neteisėtai nagrinėjus tik prašomo įregistruoti prekių ženklo žodinį elementą ir visapusiškai nelyginus žymenų, dėl kurių kilo ginčas. Ieškovo manymu, lygindama žymenis, dėl kurių kilo ginčas, Apeliacinė taryba padarė klaidų trijose – vizualioje, fonetinėje ir konceptualioje – lyginimo stadijose.

15 Dėl vizualaus ženklų palyginimo ieškovas primena, kad prašomas įregistruoti prekių ženklas yra vaizdinis prekių ženklas, kurio viršutinėje dalyje vaizduojama medžių ir vynuogynų apsupta kaimo sodyba, o apatinėje – herbas ir užrašas „Julián Murúa Entrena" virš jo. Ieškovas teigia, kad šie vaizdiniai elementai leidžia išvengti supainiojimo su ankstesniu prekių ženklu galimybės. Ieškovo manymu, negalima vertinti tik prašomo įregistruoti prekių ženklo žodinio elemento, nes tuomet, kaip ginčijamame sprendime, pažeidžiamas visapusiško žymenų, dėl kurių kilo ginčas, vertinimo principas. Be to, ieškovas tvirtina, kad remiantis 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo (OL L 179, p. 1), vynų sektoriuje etiketė yra ypač svarbi, nes leidžia vartotojui atskirti prekę. Taigi prašomo įregistruoti prekių ženklo žodinis elementas ir vaizdiniai elementai, esantys vyno etiketėje, turi būti laikomi neatskiriama visuma.

16 Dėl fonetinio palyginimo ieškovas pabrėžia, kad žymenyse, dėl kurių kilo ginčas, sutampa žodis „Murúa", kuris yra vienintelis ankstesnio prekių ženklo žodinis elementas, o prašomą įregistruoti prekių ženklą sudaro vardas ir pavardės „Julián Murúa Entrena". Nors ieškovas pripažįsta, kad vardas Julián yra pakankamai dažnas, pavardžių junginys „Murúa" ir „Entrena", jo manymu, yra kur kas retesnis bei turi fonetiniu požiūriu aiškiai išsiskiriantį unikalų ir skirtingą pobūdį. Taigi ieškovas atmeta ginčijamo sprendimo 17 punkte pateiktą Apeliacinės tarybos tvirtinimą, kad Ispanijos vartotojas, vertindamas žodinį elementą, sudarytą iš vardo, šiuo atveju – „Julian", ir dviejų pavardžių, šioje byloje – „Murúa" ir „Entrena", yra linkęs nepaisyti vardo ir antrosios pavardės. Tačiau ieškovo manymu, Ispanijos teisinėje sistemoje, kurioje asmenų šeimyninė padėtis grindžiama dviem pavardėmis, svarbus yra kiekvienos nagrinėjamo žodinio elemento dalies išskirtinumas.

17 Dėl konceptualaus palyginimo ieškovas teigia, kad šiuo atžvilgiu yra daug skirtumų tarp žymenų, dėl kurių kilo ginčas, be to, prašomas įregistruoti prekių ženklas sudarytas iš pareiškėjo pavardės. Šiuo atžvilgiu ieškovas taip pat teigia, kad į bylą įstojusi šalis negali turėti išimtinių teisių naudoti žodį „Murúa" ir užkirsti kelią ieškovui naudoti savo pavardę. Pagrįsdamas šį argumentą, ieškovas cituoja 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 40, 1989, p. 1) 6 straipsnį dėl prekių ženklo suteikiamų teisių apribojimo ir ankstesnę VRDT praktiką.

18 Be to, nors ieškovas teigia žinąs, kad nacionalinių teismų sprendimai nėra privalomi nei VRDT, nei Pirmosios instancijos teismui, vis tiek atkreipia šio teismo dėmesį į tai, kad 1994 m. birželio 20 d. *Tribunal Supremo* (Ispanijos Aukščiausiojo teismo) ginče tarp tų pačių šalių priimto sprendimo Nr. 559/1994 ir šios bylos faktinės aplinkybės skiriasi. Konkrečiai ieškovas nurodo, kad toje byloje ginčijamą nacionalinį Ispanijos

prekių ženklą *Julián Murúa Entrena*, kurio negaliojimą pripažino *Tribunal Supremo*, kitaip nei ginčijamą šioje byloje, sudarė vien tik minėti žodiniai elementai, ir todėl toje byloje taikyti Ispanijos teisės aktai nėra reikšmingi.

19 Galiausiai, nors ieškovas pripažįsta, kad į bylą įstojusi šalis iš ieškovo tėvo nusipirko dalį jai priklausančių prekių ženklų, stebisi į bylą įstojusios šalies teiginiais dėl prekių ženklų, kurie ilgą laiką taikiai koegzistavo Ispanijoje ir Danijoje, supainiojimo galimybės. Be to, ieškovas su ieškiniu pateikia dokumentus, kuriais siekiama įrodyti, kad yra daug Ispanijoje užregistruotų prekių ženklų, su žodžiu „Murúa", o tai, ieškovo manymu, rodo, kad prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, rinkoje gali taikiai koegzistuoti. Ieškovas su ieškiniu taip pat pateikia kitus dokumentus, rodančius, kad vyno sektoriaus rinkoje gali koegzistuoti užregistruoti prekių ženklai, tarpusavyje turintys daug bendrų žodinių elementų.

20 Pirmiausia VRDT pabrėžia, kad su ieškiniu pateikti dokumentai, kuriais bandoma įrodyti, jog daugelis Ispanijoje užregistruotų prekių ženklų su žodžiu „Murúa" gali taikiai sugyventi, pirmą kartą pateikti tik Pirmosios instancijos teismui ir todėl yra nepriimtini.

21 Dėl ginčo esmės, priminusi, kad Apeliacinė taryba analizavo prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, supainiojimo galimybę tik Ispanijos vartotojų atžvilgiu, VRDT atmeta ieškovo reikalavimus.

22 Pirma, VRDT nurodo, kad prašomame įregistruoti prekių ženkle žodinis elementas „Julián Murúa Entrena" dominuoja dėl išskirtinės padėties ženkle. Tačiau, VRDT

manymu, prekių ženklą sudarantys vaizdiniai elementai yra dekoratyviniai ir pagalbiniai, nes tokie elementai paprastai naudojami vynų etiketėse.

23 Antra, todėl VRDT mano, kad prašomame įregistruoti prekybos ženkle dominuojantį žodinį elementą palyginus su ankstesniu prekių ženklu matomas tam tikras vizualus panašumas. Nors VRDT pritaria ieškovo teiginiui, kad vyno sektoriuje etiketė ypač svarbi, tačiau, VRDT manymu, taip pat akivaizdu, jog vartotojas yra įpratęs vyną atskirti pagal identifikuojantį žodinį elementą.

24 Dėl fonetinio palyginimo, nors VRDT pareiškia, kad ginčijamame sprendime šiuo klausimu išvadų nėra, vis dėlto pabrėžia, kad žymenys, dėl kurių kilo ginčas, yra fonetiškai panašūs.

25 Dėl konceptualaus panašumo VRDT pabrėžia, kad paprastai toks panašumas atsiranda, jei atitinkama visuomenės dalis mano, jog du žymenys, dėl kurių kilo ginčas, turi tapatų ar panašų semantinį elementą. VRDT manymu, šioje byloje dviejų žymenų, dėl kurių kilo ginčas, bendrasis konceptualus elementas yra atitinkamos visuomenės dalies atpažįstami ispaniški vardai ir pavardės, o pavardė „Murúa“ yra prašomo įregistruoti prekių ženklo žodinės dalies dominuojantis elementas bei vienintelis ankstesnio prekių ženklo elementas.

26 Be to, nors VRDT pripažįsta, kad pagal civilinę būklę reglamentuojančią Ispanijos teisę fiziniai asmenys individualizuojami dviem pavardėmis, jos manymu, akivaizdu, kad pirmoji pavardė dominuoja antrosios atžvilgiu, nes atitinkama visuomenės dalis atskiria asmenis vien pagal jų pirmąją pavardę. VRDT nuomone, tai reiškia, kad dėl

žodžio „Murúa" tarp dviejų žymenų, dėl kurių kilo ginčas, yra didelis konceptualaus panašumo laipsnis.

27 Atsižvelgdama į tai, kad prekių ženklais, dėl kurių kilo ginčas, žymimos vienodos prekės, ko neginčija ir ieškovas, bei kaip tai pabrėžiama ginčijamame sprendime, tie prekių ženklai panašūs, VRDT daro išvadą, kad yra galimybė supainioti šiuos du prekių ženklus. VRDT konkrečiai pabrėžia, kad žinantis ankstesniu prekių ženklu pažymėtus vynus vartotojas objektyviai gali etikete su pavadinimu „Julián Murúa Entrena" pažymėtą vyną palaikyti ankstesniu prekių ženklu pažymėtais vynais prekiaujančios įmonės nauju produktu. Be to, dėl ieškovo pastabos, kad priklausomybės tarp prekių ir prekių ženklų panašumo principas esant tam tikroms sąlygoms gali būti netaikomas, VRDT pabrėžia, jog ji neturi reikšmės, nes ieškovas nepagrindė tokių sąlygų buvimo.

28 Trečia, dėl 18 punkte minėto *Tribunal Supremo* sprendimo VRDT nurodo, kad nors jai nėra privalomi nacionalinių teismų priimti sprendimai, *Tribunal Supremo* sprendime nagrinėtos faktinės ir teisinės aplinkybės galėtų būti naudingos ginčo sprendimui. Konkrečiai VRDT teigia, kad, viena vertus, šis sprendimas paneigia ieškovo argumentus, kad prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, gali taikiai koegzistuoti Ispanijos teritorijoje ir, kita vertus, jis įrodo ieškovo norą užregistruoti žodinį žymenį, dėl kurio priimtas *Tribunal Supremo* sprendimas, kaip Bendrijos prekių ženklą, tačiau šį kartą kaip vaizdinio prekių ženklo dalį.

29 Galiausiai VRDT atmeta ir ieškovo skundą, kad į bylą įstojusi šalis pasisavino jo pavardę, paaiškindama, kad prekių ženklo veikimo apribojimas galimas tik jį užregistravus. Be to, VRDT manymu, laisvą vardų naudojimą numato ir minėtas *TribunalSupremo* sprendimas, pagal kurį pavardžių supainiojimo galimybė taip pat

turi būti patikrinama, jei ūkio subjektas nori jas naudoti kaip prekių ženklus. Dėl to, VRDT manymu, šioje byloje Apeliacinė taryba teisėtai nusprendė, kad prekių ženklų veikimo apribojimas nedaro jokios įtakos prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, supainiojimo galimybės vertinimui.

30 Pirmiausia į bylą įstojusi šalis primena, kad ji tapo ankstesniojo prekių ženklo savininke su ieškovo tėvu pagal Ispanijos teisę sudarytos perleidimo sutarties pagrindu. Taigi į bylą įstojusi šalis teigia, kad ieškovas dabar nebegali trukdyti išimtiniam šio prekių ženklo naudojimui. Į bylą įstojusi šalis taip pat prieštarauja ieškovo tvirtinimui, kad ankstesnis prekių ženklas ilgą laiką Ispanijoje buvo naudojamas kartu su ankstesniu ieškovo Ispanijos žodiniu prekių ženklu *Julián Murúa Entrena*, kurį sudarė tas pats žodinis elementas kaip ir prašomą įregistruoti prekių ženklą. Iš tikrųjų, remiantis pirmiau minėto *Tribunal Supremo* sprendime, kuris buvo priimtas byloje tarp tų pačių šalių, nurodytų faktinių aplinkybių visuma, galima daryti visiškai priešingą išvadą.

31 Į bylą įstojusi šalis iš esmės palaiko VRDT nuomonę dėl prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, palyginimo Apeliacinėje taryboje. Dėl pirmosios pavardės svarbos šioje byloje ji taip pat teigia, kad kol ieškovas naudojo Ispanijos žodinį ženklą *Julián Murúa Entrena*, tai yra iki jo panaikinimo pirmiau minėtu *Tribunal Supremo* sprendimu, jis niekada nenaudojo savo antrosios pavardės, nors pirmąją naudojo ne kartą.

32 Dėl prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, supainiojimo galimybės į bylą įstojusi šalis pabrėžia, kad ji iš tiesų yra, nes net prieš Apeliacinės tarybos atliktą vertinimą, kuriam reikia pritarti, buvo tokio supainiojimo atvejų. Šiuo atžvilgiu ieškovo pateikti argumentai dėl etikečių svarbos ir prekių ženklų, kuriuose yra žodis „Murúa“, egzistavimo, nėra reikšmingi. Dėl pirmojo teiginio į bylą įstojusi šalis teigia, kad jei būtų įregistruota etiketė, kuri visada pagaminama po prekių ženklo registracijos, tai

būtų dar vienas supainiojimo veiksnys, nes joje nurodomas ne vien prekių ženklo savininko vardas, bet ir įmonės buveinės vieta. Tačiau šiuo atveju ieškovo ir į bylą įstojusios šalies buveinės vieta sutampa. Dėl to atitinkama visuomenės dalis gali manyti, kad prekių ženklais, dėl kurių kilo ginčas, žymimos prekės yra kilusios iš tos pačios įmonės ar bent ekonomiškai susijusių įmonių. Dėl antrojo teiginio į bylą įstojusi šalis teigia, kad ieškovo pateikti prekių ženklai nėra reikšmingi, nes jie visi žymi ne vyno produktus ir iš esmės niekas jų įregistravimui neprieštarauja.

Pirmosios instancijos teismo vertinimas

33 Remiantis Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktu, ankstesnio prekių ženklo savininkui užprotestavus, prekių ženklas, kurį įregistruoti buvo paduota paraiška, neregistruojamas, jei dėl savo panašumo į ankstesnį prekių ženklą ar tapatumo jam, arba dėl prekių ar paslaugų, kurioms prekių ženklai skirti, panašumo ar tapatumo kyla galimybė suklaidinti visuomenę toje teritorijoje, kurioje ankstesnis prekių ženklas yra apsaugotas.

34 Pagal nusistovėjusią teismų praktiką supainiojimo galimybė egzistuoja, jeigu visuomenė gali manyti, jog nagrinėjamos prekės ar paslaugos kilusios iš tos pačios įmonės arba iš ekonomiškai susijusių įmonių. Remiantis teismų praktika, supainiojimo galimybė turi būti visapusiškai įvertinama atsižvelgiant į tai, kaip suinteresuota visuomenės dalis suvokia tam tikrus žymenis, prekes ir paslaugas, ir į visas konkrečiam atvejui būdingas aplinkybes, ypač į žymenų ir jais žymimų prekių ir 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, 31–33 punktus ir juose nurodomą teismo praktiką).

35 Be to, pagal nusistovėjusią teismų praktiką visapusiškas galimybės suklaidinti įvertinimas, kiek tai susiję su vizualiu, fonetiniu ar konceptualiu žymenų, dėl kurių kilo ginčas, panašumu, turi būti paremtas bendru jų daromu įspūdžiu, atsižvelgiant, be kita ko, į jų skiriamuosius ir dominuojančius elementus (2003 m. spalio 14 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Phillips Van Heusen prieš VRDT - Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)*, T-292/01, Rink. p. II-4335, 47 punktas ir jame nurodoma teismo praktika).

Dėl atitinkamos visuomenės dalies

36 Kaip 6 punkte nurodyta dėl ankstesnių prekių ženklų, šioje byloje protestas pagrįstas Ispanijoje užregistruotu žodiniu prekių ženklu Nr. 865 063 ir tarptautiniu žodiniu prekių ženklu Nr. 482 779, apsaugotu Vokietijoje, Prancūzijoje, Austrijoje, Šveicarijoje ir Beniliukso valstybėse. Taigi atitinkama visuomenės dalis iš esmės yra Ispanijos, Vokietijos, Prancūzijos, Austrijos, Šveicarijos ir Beniliukso valstybių teritorijose gyvenantys asmenys.

37 Tačiau norint taikyti Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkte numatytą atsisakymo registruoti pagrindą, užtenka, kad galimybė suklaidinti visuomenę būtų nustatyta bent vienoje iš minėtų valstybių narių.

38 Vis dėlto reikia pabrėžti, kad Apeliacinė taryba nagrinėjo prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, panašumą ir jų supainiojimo galimybę tik Ispanijos visuomenėje ir padarė netiesioginę išvadą, kad šio nagrinėjimo rezultatai apėmė visus ankstesnius ieškovo „prekių ženklus".

39 Nenagrinėjant klausimo dėl tokio metodo teisėtumo, reikia pabrėžti, kad bet kokie panašumo laipsnio tarp prašomo įregistruoti prekių ženklo ir ankstesnio tarptautinio ieškovo prekių ženklo svarstymai turi prasmę tik tuomet, jei Pirmosios instancijos teismas, remdamasis ieškovo pateiktais argumentais ir priešingai nei Apeliacinė taryba, nenustatytų supainiojimo galimybės Ispanijos visuomenėje tarp prašomo įregistruoti prekių ženklo ir Ispanijoje įregistruoto ankstesnio prekių ženklo.

40 Taigi reikia patikrinti ar, kaip teigia ieškovas, Apeliacinė taryba nustačiusi, kad Ispanijos visuomenė gali painioti prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas, pažeidė minėto reglamento 8 straipsnio 1 dalies b punktą.

41 Šioje byloje ginčo objektas yra žymenų palyginimas. Prekių, žymimų prekių ženklais, dėl kurių kilo ginčas, tapatumas nėra ginčijamas.

Dėl žymenų panašumo

42 Akivaizdu, kad Ispanijos visuomenė supras prašomo įregistruoti prekių ženklo žodinį elementą kaip asmenvardį (vardą ir pavardes), o ankstesnį prekių ženklą – kaip pavardę. Taip pat aišku, kad prašomo įregistruoti prekių ženklo žodinį elementą sudaranti pirmoji pavardė sutampa su vieninteliu ankstesnio prekių ženklo elementu.

43 Ginčas iš esmės kilo dėl to ar, kaip teigia ieškovas, prašomame įregistruoti prekių ženkle esančių vaizdinių elementų, vardo ir antrosios pavardės užtenka, kad neliktų galimybės suklaidinti Ispanijos visuomenę, ar, priešingai, prašomame įregistruoti prekių ženkle esantis žodis „Murúa" yra esminis atitinkamai visuomenės daliai, kuri galėtų supainioti prašomą įregistruoti prekių ženklą su ankstesniu prekių ženklu.

44 Prieš sprendžiant šį klausimą, reikia aptarti dvi išankstines pastabas.

45 Viena vertus, dėl Direktyvos 89/104 6 straipsnio 1 dalies a punktu pagrįsto ieškovo argumento reikia priminti, kad ši nuostata numato nacionalinio prekių ženklo savininkui suteikiamų teisių apribojimus prekybos veikloje ir neleidžia jam, pavyzdžiui, uždrausti trečiajam asmeniui vartoti savo vardą arba adresą, jei toks vartojimas neprieštarauja sąžiningai praktikai pramoninėje ir komercinėje veikloje.

46 Dėl to šia nuostata negalima remtis per Bendrijos prekių ženklo registravimo procedūrą, nes ji, priešingai nei teigia ieškovas, nesuteikia tretiesiems asmenims teisės naudoti jų vardo ir adreso kaip prekių ženklo (2004 m. rugsėjo 16 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Nichols*, C-404/02, Rink. p. I-8499, 33 punktas ir dėl Reglamento 40/94 12 straipsnio 2004 m. kovo 31 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Interquell prieš VRDT – SCA Nutrition (HAPPY DOG)*, T-20/02, Rink. p. II-1001, 56 punktas).

47 Kita vertus, reikia pabrėžti, kad 34 ir 35 punktuose minėta teismų praktika visa apimtimi taikoma prašymui užregistruoti Bendrijos prekių ženklą, kurį sudaro žymuo iš vienos ar daugiau pavardžių.

48 Galiausiai reikia priminti, kad pagal Reglamento Nr. 40/94 4 straipsnį „Bendrijos prekių ženklą gali sudaryti bet kokie žymenys, kuriuos galima pavaizduoti grafiškai, būtent: žodžiai, tarp jų asmenų pavardės, <...> jeigu jie leidžia atskirti vienos įmonės prekes ar paslaugas nuo kitų įmonių prekių ar paslaugų".

49 Visų pirma, prašymas įregistruoti prekių ženklą, visą ar iš dalies sudarytą iš vieno ar kelių asmenvardžių, vertinamas pagal tuos pačius skiriamųjų požymių vertinimo kriterijus kaip ir kitų prekių ženklų kategorijoms taikomi kriterijai. Iš tikrųjų, jei tokie žymenys galėtų sudaryti Bendrijos prekių ženklą pagal Reglamento Nr. 40/94 4 straipsnį ir jeigu jie leidžia atskirti vienos įmonės prekes ar paslaugas nuo kitų įmonių prekių ar paslaugų, jokia Reglamento Nr. 40/94 nuostata nenurodo kitokių vertinimo kriterijų tokio tipo žymenų užregistravimui lyginant su kitais žymenimis, galinčiais sudaryti Bendrijos prekių ženklą. Be to, kaip jau buvo nuspręsta, prekių ženklų, sudarytų iš asmenvardžių, skiriamųjų požymių vertinimo kriterijai yra tokie patys kaip ir kitų prekių ženklų kategorijoms taikomi kriterijai (46 punkte minėto sprendimo *Nichols* 25 punktas), todėl prašomo įregistruoti Bendrijos prekių ženklo supainiojimo su ankstesniu prekių ženklu galimybės vertinimas pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktą turi būti atliekamas pagal tuos pačius principus kaip ir bet kokio kito prekių ženklo atveju, nebent kita Reglamento nuostata numato kitaip (šiuo atžvilgiu žr. 2005 m. kovo 1 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Fusco prieš VRDT – Fusco International (ENZO FUSCO)*, T-185/03, Rink. p. II-715, 45 punktą).

50 Todėl žymuo, sudarytas iš fizinio asmens vardo ir pavardžių, negali būti įregistruotas kaip Bendrijos prekių ženklas, jei ankstesnio prekių ženklo savininkui pareiškus protestą egzistuoja santykinis atsisakymo registruoti pagrindas.

51 Atsižvelgiant į šias išankstines pastabas, reikia konstatuoti, kad ieškovo argumentas, jog Apeliacinė taryba neteisėtai lygino tik žymenų, dėl kurių kilo ginčas, žodinius elementus, yra nepagrįstas.

52 Reikia priminti, kad pagal teismų praktiką kompleksinis prekių ženklas gali būti laikomas panašiu į kitą prekių ženklą, kurio viena sudedamoji dalis yra tapati arba panaši į kompleksinį prekių ženklą, tik jeigu ši sudedamoji dalis sudaro dominuojantį elementą bendrame kompleksinio ženklo sukurtame įspūdyje. Taip yra tuo atveju, kai ši sudedamoji dalis gali dominuoti šio prekių ženklo vaizdinyje, kurį įsimena atitinkama visuomenė taip, kad visos kitos prekių ženklo sudedamosios dalys yra nereikšmingos bendrame pastarojo sukurtame 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 ir 2004 m. liepos 6 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Grupo El Prado Cervera prieš VRDT – Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT)*, T-117/02, Rink. p. II-2073, 45 punktas).

53 Tai nereiškia, jog reikia atsižvelgti tik į vieną kompleksinio prekių ženklo sudedamąją dalį ir ją lyginti su kitu prekių ženklu. Nagrinėjamus prekių ženklus reikia lyginti vertinant kiekvieną jų kaip visumą. Tačiau negalima atmesti, kad tam tikrais atvejais viena ar kelios kompleksinio prekių ženklo sudedamosios dalys gali dominuoti jo bendrame įspūdyje, susidariusiame atitinkamos visuomenės atmintyje (52 punkte minėto sprendimo MATRATZEN 34 punktas).

54 Atliekant kompleksinio prekių ženklo vienos ar kelių konkrečių sudedamųjų dalių dominavimo vertinimą, būtina atsižvelgti į kiekvienos iš šių sudedamųjų dalių vidines savybes, jas palyginti su kitų sudedamųjų dalių savybėmis. Be to, dar gali būti atsižvelgiama į skirtingų sudedamųjų dalių atitinkamą vietą kompleksinio prekių ženklo konfigūracijoje (52 punkte minėto sprendimo MATRATZEN 35 punktas).

55 Šiuo atveju reikia priminti, kad Apeliacinė taryba ginčijamo sprendimo 17 punkte nustatė, jog prašomo užregistruoti prekių ženklo vaizdinis elementas, vaizduojantis

vynuogynų ir medžių apsuptą kaimo sodybą, prašomu įregistruoti prekių ženklu žymimoms prekėms turi mažą skiriamąją vertę, todėl bendrame žymens sukurtame įspūdyje dominuoja šio prekių ženklo žodinis elementas „Julían Murúa Entrena".

56 Šiam vertinimui galima tik pritarti. Iš tikrųjų vynuogynų ir medžių apsuptos kaimo sodybos vaizdas tokių prekių kaip vynas atveju negali būti laikomas elementu, kuris atitinkamai visuomenės daliai leistų šią vaizdinę sudedamąją dalį laikyti dominuojančia bendrame prekių ženklo sukuriamame įspūdyje. Kaip teisingai nurodo VRDT, vartotojai įpratę atskirti ir atpažinti vyną pagal žodinį elementą, nes jame nurodomas vyno augintojas ar vieta, kur jis buvo pagamintas.

57 Ši išvada taip pat turėtų būti taikoma ir po prašomo įregistruoti ženklo žodiniu elementu pavaizduotam herbui. Be to, įvertinus šio herbo vietą ir dydį prašomame įregistruoti prekių ženkle, reikia pabrėžti, kad jis, kaip nurodė ir Apeliacinė taryba, yra tik nereikšmingas dekoratyvinis elementas. Dėl to šis elementas negali dominuoti bendrame prekių ženklo atitinkamos visuomenės atmintyje sukurtame įspūdyje.

58 Taip pat nepagrįstas ieškovo prieštaravimas, kad dėl vynų etikečių svarbos Europos Bendrijoje VRDT neturi teisės nustatyti dominuojančiųjų ar išskiriančiųjų prekių ženklo elementų.

59 Žinoma, remiantis Reglamento Nr. 1493/1999 nuostatomis, etiketės turi esminę reikšmę žymint vynus, kuriems taikomas šis reglamentas.

60 Vis dėlto tai neužkerta kelio VRDT atlikti šio prekių ženklo tyrimą bei taikant Reglamentą Nr. 40/94 bei jame nustatytą protesto procedūrą nustatyti dominuojančiuosius ar išskiriančiuosius elementus, kai etiketėje yra pavaizduotas prekių ženklas, kaip šiuo atveju prašomas užregistruoti Bendrijos prekių ženklas.

61 Apibendrinant reikia pabrėžti, kad VRDT atliktas tyrimas neneigia etikečių svarbos vartotojų apsaugai, kuri nurodyta kaip Reglamento Nr. 1493/1999 tikslas. Priešingai, toks tyrimas prisideda prie vartotojų apsaugos, nes padeda užtikrinti, kad vyno etiketėje pavaizduotas prekių ženklas nesudaro galimybės suklaidinti vartotoją, ypač dėl fizinių ar juridinių asmenų, ar asmenų grupių, dalyvaujančių produkto gamyboje ar platinime pagal Reglamento Nr. 1493/1999 48 straipsnį ir VII priedo F punktą, tapatybės.

62 Dėl šių priežasčių pirmasis argumentas turi būti atmestas.

63 Ieškovas taip pat teigia, kad Apeliacinė taryba klaidingai nustatė, jog prašomame įregistruoti prekių ženkle pirmoji pavardė „Murúa" dominuoja žodžių grupėje „Julián Murúa Entrena".

64 Reikia priminti, kad pripažindama pavardės „Murúa" dominavimą prašomame įregistruoti prekių ženkle ginčijamo sprendimo 17 punkte Apeliacinė taryba nurodė:

„<...> Ispanijoje pirmoji pavardė turi ypatingą reikšmę prekių ženkle, sudarytame iš jo savininko vardo ir pavardžių, nes vartotojas yra įpratęs praleisti vardą ir antrąją pavardę. Dėl to prašomo įregistruoti prekių ženklo bei prekių ženklo, kuriuo grindžiamas protestas, dominuojantys elementai sutampa."

65 Reikia konstatuoti, kad Apeliacinės tarybos sprendimo argumentacija dėl pirmosios pavardės išskirtinumo Ispanijoje yra sistemiška, tačiau reikia atkreipti dėmesį į dar vieną aplinkybę. Negalima atmesti galimybės, kad, remiantis konkrečios bylos aplinkybėmis, iš vardo ir dviejų pavardžių sudaryto žymens, kurį prašoma užregistruoti kaip Bendrijos prekių ženklą, skiriamuoju požymiu Ispanijos visuomenėje gali būti ir antroji pavardė, kuri tokiu atveju būtų nagrinėjamo žymens dominuojantis elementas.

66 Vis dėlto šioje byloje Apeliacinė taryba teisingai nusprendė, kad pavardė „Murúa" prašomam užregistruoti prekių ženklui suteikia išskirtinį pobūdį ir yra dominuojantis elementas.

67 Pirma, reikia pabrėžti, kad požiūris į žymenis, sudarytus iš asmens pavardžių, įvairiose Europos Bendrijos šalyse gali skirtis. (49 punkte minėto sprendimo ENZO FUSCO 52 punktas).

68 Šioje byloje ieškovas pripažino, kad vardas „Julián", esantis prašomo užregistruoti prekių ženklo žodiniame žymenyje, Ispanijoje yra paplitęs ir dėl to neturi ypatingo išskirtinio pobūdžio.

69 Dėl to, ar Ispanijoje atitinkama visuomenės dalis prašomame įregistruoti prekių ženkle dažniausiai daugiau dėmesio teiks pavardei „Murúa", o ne pavardei „Entrena", Pirmosios instancijos teismas mano, kad šios valstybės teismų praktika, nors ir neprivaloma Bendrijos teismams, gali būti naudinga.

70 Dėl to reikia atsižvelgti į administracinės procedūros VRDT metu pateiktą 1994 m. birželio 20 d. *Tribunal Supremo* sprendimą Nr. 559/1994, dėl kurio šalys ginčijasi šiame teisme.

71 Reikia priminti, kad toje byloje tarp ieškovo ir į bylą įstojusios šalies *Tribunal Supremo* nusprendė, kad Ispanijoje užregistruotas žodinis prekių ženklas *Julián Murúa Entrena*, apimantis tas pačias prekes kaip ir prašomas užregistruoti prekių ženklas, turi būti panaikintas, nes yra galimybė, kad Ispanijos visuomenė jį supainios su ankstesniu žodiniu ženklu MURÚA, kuris priklauso į bylą įstojusiai šaliai bei yra protesto VRDT pagrindas. Konkrečiai *Tribunal Supremo* pažymėjo, kad iš ankstesnio prekių ženklų *Viñas Murúa* ir *Murúa* įregistravimo matyti, kad pavardė „Murúa" yra dominuojantis šio prekių ženklo elementas. Supainiojimo galimybę

patvirtino tai, kad su atsakovu (ieškovu šioje byloje) nesusiję asmenys, šiam nedalyvaujant, skirstydami *Rioja* vynus supainiojo prekių ženklus *Murúa* ir *Bodegas Murúa, SA* bei *Bodegas Murúa Entrena, SA*, taip pat klydo priskirdami prekių ženklu *Murúa* pažymėtą vyną dviems įmonėms. Atsakovas tai pripažino, tačiau dėl klaidos kaltino trečiuosius asmenis. Tokiomis aplinkybėmis *Tribunal Supremo* nusprendė, „kad žodis „Murúa" yra vynus atskiriantis elementas ir dėl jo atsakovo prašymu buvo neregistruoti prekių ženklai „Murúa Gangutia" ir „Heredad Murúa Gangutia", todėl akivaizdu, kad per administracinę procedūrą taip pat reikėjo atsisakyti registruoti prekių ženklą „Julián Murúa Entrena" ir dabar registraciją reikia panaikinti per teisminę procedūrą".

72 Taigi reikia pripažinti, kad, nesant kitokių įrodymų, galima daryti prielaidą, jog atitinkamos visuomenės dalies prašomo įregistruoti prekių ženklo suvokimas nesiskirs nuo *Tribunal Supremo* sprendime nustatyto atitinkamos visuomenės dalies žodinio prekių ženklo *Julían Murúa Entrena* suvokimo. Iš tikrųjų, kaip nuspręsta 56 ir 57 punktuose, prašomame įregistruoti prekių ženkle esantys vaizdiniai elementai negali dominuoti prekių ženklo atitinkamos visuomenės atmintyje sukurtame įspūdyje.

73 Antra, reikia pastebėti, kad vizualiai žodis „Murúa" yra prašomo įregistruoti prekių ženklo žodinio elemento viduryje bei yra vertikaliai sulygintas su prašomo įregistruoti prekių ženklo vaizdiniais ir heraldiniais elementais. Toks prašomo įregistruoti prekių ženklo sudėtinių dalių išdėstymas labiau pabrėžia pavardę „Murúa" nei vardą ir antrąją pavardę.

74 Trečia, nors reikia pripažinti, kad fonetiškai prašomo įregistruoti prekių ženklo žodinis elementas skiriasi nuo ankstesnio prekių ženklo, nes jame yra vardas „Julián"

ir pavardė „Entrena“, vis dėlto reikia pabrėžti, ką teigė ir ieškovas, teismo posėdyje vardinęs įvairius vyno kilmės pavyzdžius, Ispanijos vartotojas dažniausiai netaria pilno vyno pavadinimo, o jį trumpina. Šios aplinkybės, į kurią dėmesį atkreipė ir Apeliacinė taryba, pakanka nuspręsti dėl fonetinio aspekto, jog Ispanijos vartotojas paprastai taria sutrumpintą prekių ženklą ir dažniausiai nurodo tik pirmąją ieškovo pavardę „Murúa“.

75 Taigi šioje byloje nėra pagrindo neigti Apeliacinės tarybos ir Protestų skyriaus išvadas, kad pirmoji ieškovo pavardė „Murúa“, įeinanti į prašomo įregistruoti prekių ženklo žodinį žymenį, dominuoja prekių ženklo Ispanijos visuomenės atmintyje sukurtame įspūdyje.

76 Dėl šių priežasčių Apeliacinė taryba teisėtai nustatė, kad prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, yra panašūs, nes prašomo įregistruoti prekių ženklo žodinio žymens dominuojantis elementas ir vienintelis ankstesniojo prekių ženklo elementas sutampa.

Dėl galimybės supainioti

77 Pagal nusistovėjusią teismų praktiką galimybės supainioti vertinimas numato tam tikrą faktorių, į kuriuos atsižvelgiama, tarpusavio priklausomybę ir ypač į ženklų panašumą ir jais saugomų prekių ar paslaugų panašumą. Taigi nedidelis saugomų prekių ar paslaugų panašumo laipsnis gali būti kompensuojamas dideliu prekių

ženklų panašumo laipsniu ir atvirkščiai (žr. pagal analogiją 1998 m. rugsėjo 29 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Canon*, C-39/97, Rink. p. I-5507, 17 punktą ir dėl Reglamento Nr. 40/94 taikymo 34 punkte minėto sprendimo GIORGIO BEVERLY HILLS 32 punktą).

78 Reikia priminti, kad šioje byloje nustatyta, jog prekių ženklais, dėl kurių kilo ginčas, žymimos prekės yra identiškos, o šie prekių ženklai – panašūs. Ši aplinkybė leidžia daryti išvadą, kad egzistuoja prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, supainiojimo galimybė, nes paprastas Ispanijos vartotojas, susidūręs su prašomu įregistruoti prekių ženklu pažymėta preke, gali manyti, kad jų komercinė kilmė yra ta pati kaip ir prekių, pažymėtu ankstesniu prekių ženklu. Galiausiai reikia pabrėžti, kad taip pat yra nustatyta, jog abiejuose prekių ženkluose, dėl kurių kilo ginčas, esanti pavardė „Murúa" turi tą pačią kilmę, tai yra ji kilo iš ieškovo tėvo, į bylą įstojusiai šaliai pardavusio Ispanijoje įregistruotą ankstesnį ženklą. Taigi dėl šios faktinės aplinkybės galimybė, kad Ispanijos vartotojas ieškovo ir ankstesnio prekių ženklo savininko prekes laikys pagamintomis to paties gamintojo, yra dar didesnė. Dėl tos pačios priežasties, kaip tvirtina VRDT, labai tikėtina, kad atitinkama visuomenės dalis vardo ir pavardės „Entrena" prijungimą prašomame įregistruoti prekių ženkle palaikys vyno rūšies, pagamintos įmonės, kuriai priklauso ankstesnis prekių ženklas, ar bent su į bylą įstojusia šalimi ekonomiškai susijusios įmonės, atskyrimo priemone.

79 Šios išvados negalima paneigti kitais ieškovo argumentais.

80 Dėl ieškovo teiginio, kad teismų praktikoje įtvirtintas prekių ir prekių ženklų tarpusavio priklausomybės principas esant tam tikroms sąlygoms gali būti netaikomas, užtenka konstatuoti, kad, net pripažinus tokios išimties galimybę, ieškovas nepateikė jokių šį teiginį pagrindžiančių įrodymų.

81 Dėl kitų prie ieškinio pridėtų dokumentų, kuriais bandoma įrodyti, jog žodį „Murúa" turintys prekių ženklai taikiai koegzistavo, reikia pabrėžti, kad įrodymai, pirmą kartą pateikti nagrinėjant bylą Pirmosios instancijos teisme, pripažįstami nepriimtinais nenagrinėjant jų įrodomosios galios (žr. 2002 m. gruodžio 12 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *eCOPY prieš VRDT (ECOPY)*, T-247/01, Rink. p. II-5301, 49 punktą ir 2003 m. liepos 3 d. Sprendimo *Alejandro prieš VRDT – Anheuser-Busch (BUDMEN)*, T-129/01, Rink. p. II-2251, 67 punktą). Bet kokiu atveju, kiek šie dokumentai susiję su posėdžio metu ieškovo išdėstytais teiginiais, kad Ispanijos žodinis prekių ženklas *Julián Murúa Entrena* ir ankstesnis prekių ženklas koegzistavo Ispanijos rinkoje, reikia konstatuoti, kad ieškovo minėto žodinio prekių ženklo panaikinimas *Tribunal supremo* sprendimu dėl šio prekių ženklo ir ankstesnio prekių ženklo galimybės suklaidinti Ispanijos visuomenę yra pakankamas įrodymas, kad tariamo „taikaus koegzistavimo" tarp šių prekių ženklų nebuvo.

82 Daugelį su ieškiniu pateiktų dokumentų, kuriais siekiama įrodyti, kad vyno sektoriaus rinkoje taikiai koegzistuoja daugelį sutampančių žodinių elementų turintys prekių ženklai, taip pat reikia pripažinti nepriimtinais, nes jie pirmą kartą buvo pateikti nagrinėjant bylą Pirmosios instancijos teisme.

83 Tačiau VRDT pateikti prie ieškinio pridėti dokumentai dėl pavardžių *Faustino, Medrano* ir *Palacios* yra priimtini. Vis dėlto jie yra nereikšmingi. Iš tikrųjų šiuose dokumentuose nurodyti nacionaliniai prekių ženklai nesusiję su prekių ženklais, dėl kurių kilo ginčas. Taigi šie dokumentai ir argumentai nėra reikšmingi prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas šioje byloje, supainiojimo galimybės tyrimui (žr. 81 punkte minėto sprendimo BUDMEN 63 punktą).

84 Galiausiai dėl ieškovo teiginio, kad nagrinėjami prekių ženklai gali koegzistuoti Danijoje, užtenka pabrėžti, kad šis argumentas nereikšmingas, nes į bylą įstojusiai šaliai priklausantis ankstesnis prekių ženklas Danijoje nėra apsaugotas.

85 Kaip nurodyta 39 punkte, kadangi supainiojimo galimybė egzistuoja vienoje valstybėje narėje, šiuo atveju Ispanijoje, to užtenka atsisakyti registruoti prekių ženklą. Taigi nėra reikalo pasisakyti dėl prašomo įregistruoti prekių ženklo ir ankstesnio tarptautinio prekių ženklo, apsaugoto Vokietijoje, Prancūzijoje, Austrijoje, Šveicarijoje ir Beniliukso valstybėse supainiojimo galimybės, kurią pripažino Apeliacinė taryba.

86 Kadangi vienintelis ieškinio pagrindas dėl Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimo yra nepagrįstas, ieškinys atmetamas.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

87 Pagal Pirmosios instancijos teismo Procedūros reglamento 87 straipsnio 2 dalį pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti išlaidas, jeigu laimėjusi šalis to prašė. Kadangi ieškovas pralaimėjo bylą, jis turi padengti bylinėjimosi išlaidas pagal VRDT ir įstojusios į bylą šalies pateiktus reikalavimus.

Remdamasis šiais motyvais,

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS (ketvirtoji kolegija)

nusprendžia:

1. Atmesti ieškinį.

2. Priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas.

Legal Mengozzi Wiszniewska-Białecka

Paskelbta 2005 m. liepos 13 d. viešame posėdyje Liuksemburge.

Kancleris

H. Jung

Pirmininkas

H. Legal