PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO (pirmoji kolegija) SPRENDIMAS

2005 m. birželio 28 d. *

Byloje T-301/03

Canali Ireland Ltd, įsteigta Dubline (Airija), atstovaujama advokatų C. Gielen ir O. Schmutzer,

ieškovė,

prieš

Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT), atstovaujamą A. Apostolakis ir S. Laitinen,

atsakovę,

* Proceso kalba: anglų.

dalyvaujant kitai VRDT apeliacinėje taryboje vykusios procedūros šaliai, įstojusiai į bylą Pirmosios instancijos teisme – **Canal Jean Co. Inc.**, įsteigtai Niujorke (JAV), atstovaujamai *solicitor* M. Cover,

dėl ieškinio, pareikšto dėl 2003 m. birželio 17 d. VRDT antrosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 103/2002-2), susijusio su protesto procedūra Nr. 78859 tarp *Canali SpA* ir *Canal Jean Co. Inc.*,

EUROPOS BENDRIJŲ PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS
(pirmoji kolegija),

kurį sudaro pirmininkas J. D. Cooke, teisėjai I. Labucka ir V. Trstenjak,

posėdžio sekretorė B. Pastor, kanclerio pavaduotoja,

susipažinęs su 2003 m. rugpjūčio 29 d. Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai pateiktu ieškiniu,

susipažinęs su 2003 m. gruodžio 17 d. Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai pateiktu VRDT atsakymu į ieškinį,

susipažinęs su 2003 m. gruodžio 15 d. Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai pateiktu įstojusios į bylą šalies atsakymu į ieškinį,

susipažinęs su 2004 m. vasario 2 d. Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai pateiktu dubliku,

įvykus 2005 m. vasario 15 d. posėdžiui,

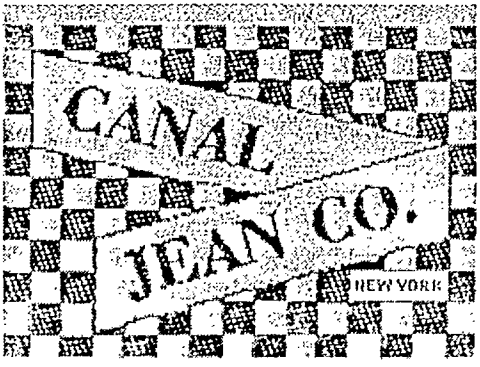
priima šį

Sprendimą

Ginčo aplinkybės

1 1996 m. lapkričio 22 d. įstojusi į bylą šalis, remdamasi iš dalies pakeistu 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1), pateikė Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) Bendrijos prekių ženklo paraišką.

2 Buvo prašoma įregistruoti šį vaizdinį prekių ženklą:



3 Paraiškoje nurodytos prekės ir paslaugos priklauso peržiūrėtos ir pataisytos 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklams registruoti 25 klasei ir apibūdinamos taip: „Drabužiai, avalynė, galvos apdangalai".

4 1998 m. birželio 8 d. paraiška buvo paskelbta *Bendrijos prekių ženklų biuletenyje* Nr. 42/98.

5 1998 m. rugsėjo 3 d. *Canali SpA*, remdamasi Reglamento Nr. 40/94 42 straipsnio 1 dalimi, pateikė protestą dėl prekių ženklo registracijos, nurodydama galimybę supainioti prašomą įregistruoti prekių ženklą ir jai priklausantį ankstesnį prekių ženklą Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto prasme.

6 Ankstesnis prekių ženklas, kuriuo grindžiamas protestas, yra žodinis prekių ženklas CANALI, skirtas 3, 6, 9, 14, 16, 18, 20, 25, 34 ir 42 klasių prekėms ir paslaugoms.

7 *Canali SpA* pateikė protestą visų Bendrijos prekių ženklo paraiškoje išvardytų prekių atžvilgiu.

8 2001 m. lapkričio 27 d. Sprendimu Protestų skyrius protestą patenkino, atsisakydamas įregistruoti prašomą prekių ženklą todėl, kad, atsižvelgiant į kiekvienu prekių ženklu ženklinamų prekių tapatumą ir ankstesnio prekių ženklo ryškų skiriamąjį požymį, didelė galimybė susieti nusveria nagrinėjamų žymenų nedidelį panašumą ir sukelia galimybę supainioti.

9 2002 m. sausio 25 d. įstojusi į bylą šalis, remdamasi Reglamento Nr. 40/94 57, 58 ir 59 straipsniais ir 1995 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2868/95, skirto įgyvendinti Reglamentą Nr. 40/94 (OL L 303, p. 1), 48 taisykle, pateikė apeliaciją, kuria siekiama panaikinti sprendimą dėl Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimo

10 2003 m. birželio 17 d. Sprendimu (toliau – ginčijamas sprendimas) VRDT antroji apeliacinė taryba apeliaciją patenkino.

Procesas ir šalių reikalavimai

11 Susipažinęs su teisėjo pranešėjo pranešimu, Pirmosios instancijos teismas (pirmoji kolegija) nusprendė pradėti žodinę proceso dalį ir, taikydamas proceso organizavimo priemones, paprašė šalis atsakyti į kai kuriuos klausimus. Pirmiausia jis paprašė šalis pateikti pastabas dėl ieškinio priimtinumo, atsižvelgiant į tai, kad šalis, dalyvavusi VRDT, yra *Canali SpA*, o ne ieškovė. Šalys savo pastabas pateikė per nustatytą terminą. Pirmosios instancijos teismas taip pat paprašė Tarnybą ir įstojusią į bylą šalį patvirtinti, kad, atsižvelgiant į per šį procesą ieškovės pateiktus dokumentus, *Canali Ireland Ltd* iš tikrųjų perėmė su administracinėmis procedūromis VRDT susijusias *Canali SpA* teises. VRDT tai patvirtino. Įstojusi į bylą šalis prieštaravimų šiuo klausimu nepareiškė.

12 Per 2005 m. vasario 15 d. vykusį posėdį buvo išklausytos šalių nuomonės žodžiu ir atsakymai į žodžiu pateiktus klausimus.

13 Ieškovė Pirmosios instancijos teismo prašo:

— panaikinti ginčijamą sprendimą,

— patenkinti protestą, pateiktą dėl paraiškos įregistruoti ir atmesti paraišką įregistruoti prekių ženklą ir (arba) taikyti bet kokią kitą priemonę, kurią jis laiko tinkama,

— priteisti iš įstojusios į bylą šalies bylinėjimosi išlaidas.

14 VRDT Pirmosios instancijos teismo prašo:

— atmesti ieškinį,

— priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

15 Įstojusi į bylą šalis Pirmosios instancijos teismo prašo:

— atmesti ieškinį,

— jos naudai priimti sprendimą dėl su įstojimu į bylą susijusių bylinėjimosi išlaidų.

Dėl priimtinumo

Šalių argumentai

16 Per rašytinę proceso dalį VRDT ir įstojusi į bylą šalis pažymėjo, kad ieškovė nebuvo šalimi procedūroje VRDT ir kad ji siekia tapti naująja ankstesnio prekių ženklo CANALI savininke. Jų nuomone, pirma, ieškovė neįrodė, kad turi teisę pateikti šį ieškinį, ir, antra, prie ieškinio pridėtame perleidimo akte nenurodomas ankstesnis prekių ženklas, kuriuo buvo remiamasi per protesto procedūrą.

17 Savo dublike ieškovė nurodo, kad nors perleidimo akte nenurodomas ankstesnio prekių ženklo CANALI pirminis registracijos numeris, jame bet kuriuo atveju nurodomas šio prekių ženklo registracijos galiojimo termino pratęsimo pažymėjimo numeris ir data (Nr. 822 119, 1999 m. gegužės 3 d.). *Ufficio marchi e brevetti* (Italijos prekių ženklų ir patentų biuras) duomenų bazė nurodo paskutinį registracijos galiojimo termino pratęsimo numerį, nes registracijos galiojimo termino pratęsimo pažymėjimas nurodo atnaujintas ankstesnes registracijas. Registracijos galiojimo termino pratęsimo pažymėjimas aiškiai parodo, kad jis susijęs su Italijoje įregistruoto prekių ženklo CANALI, 1989 m. spalio 2 d. pirmą kartą įregistruoto numeriu 513 948, tai yra su ankstesnio prekių ženklo, kuriuo grindžiamas protestas, registracijos galiojimo termino pratęsimu.

Pirmosios instancijos teismo vertinimas

18 Reglamento Nr. 40/94 63 straipsnio 4 dalis nurodo, kad byloje dėl ieškinio, pareikšto dėl Apeliacinės tarybos sprendimo, „gali dalyvauti bet kuri Apeliacinėje taryboje vykusios procedūros šalis, kuriai jos sprendimas turėjo neigiamų padarinių".

19 Taigi Pirmosios instancijos teismas mano, kad remiantis Reglamento Nr. 40/94 63 straipsnio 4 dalimi naujieji ankstesnio prekių ženklo savininkai gali pateikti ieškinį Pirmosios instancijos teismui ir turi būti pripažįstami proceso šalimis, kai jie įrodo, kad yra teisės, kuria buvo remtasi VRDT, savininkai.

20 Pirmosios instancijos teismas nurodo: kadangi naujasis Italijoje įregistruoto prekių ženklo savininkas pateikė nagrinėjamo prekių ženklo perleidimo jam įrodymą ir kadangi po procedūros Apeliacinėje taryboje VRDT įregistravo Italijoje įregistruoto prekių ženklo CANALI perleidimą iš *Canali SpA* ieškovei, ieškovė tampa procedūros VRDT šalimi.

Dėl esmės

21 Dėl pirmojo reikalavimo, kuriuo siekiama panaikinti ginčijamą sprendimą, ieškovė nurodo vienintelį ieškinio pagrindą dėl Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimo.

Šalių argumentai

22 Ieškovė nurodo, kad ginčijamas sprendimas yra nepagrįstas, nes Apeliacinė taryba klaidingai nusprendė dėl to, jog nėra galimybės supainioti šiuos du prekių ženklus.

23 Dėl žymenų panašumo ieškovė nurodo, kad, atsižvelgiant į nagrinėjamų prekių ir prekių ženklų panašumą, galimybė supainioti turi būti nustatoma atsižvelgiant į atitinkamą visuomenę, tai yra, šiuo atveju – į paprastus Italijos vartotojus.

24 Dėl nagrinėjamų žymenų ieškovė tvirtina, kad žodis „canal" yra dominuojantis prašomo įregistruoti prekių ženklo žodinis elementas ir yra labai panašus į ankstesnį prekių ženklą. Ieškovės nuomone, kiti prašomo įregistruoti prekių ženklo elementai yra per dažnai naudojami, kad turėtų lemiamą reikšmę, dėl kurios paprastas Italijos vartotojas juos suvoktų kaip skiriamuosius elementus.

25 Visų pirma vizualiu požiūriu ieškovė pripažįsta, kad prašomas įregistruoti prekių ženklas apima keletą elementų, kurie skiriasi nuo ankstesnio prekių ženklo.

26 Antra, fonetiniu požiūriu ieškovė tvirtina, kad žymenys, dėl kurių kilo ginčas, yra panašūs. Kai vartotojai tarpusavyje arba su mažmenininku kalba apie įstojusios į bylą šalies prekes, jie beveik neabejodami vartoja žodžius „canal" arba „canal jean (-s)". Taigi elementas „canal" yra labiausiai į akis krintantis prašomo įregistruoti prekių ženklo elementas.

27 Trečia, konceptualiu požiūriu ieškovė nurodo, kad žymenys yra panašūs. Žodis „canali" reiškia „kanalai" ir didelė dalis vartotojų prašomame įregistruoti prekių ženkle esantį žodį „canal" mintyse susies su žodžiu „kanalas", nes daugelyje šiaurės Italijos dialektų šis žodis turi būtent tokią reikšmę.

28 Ketvirta, atsižvelgiant į konceptualų ir fonetinį nagrinėjamų žymenų panašumą, paraiškoje esantys vizualiu požiūriu skirtingi elementai negali panaikinti galimybės supainioti.

29 Be to, ieškovė nurodo, kad dažnai aprangos sektoriuje tas pats prekių ženklas, atsižvelgiant į prekių, kurios juo ženklinamos, rūšį, pateikiamas skirtingai ir kad dažnai galima pamatyti, jog tas pats drabužių gamintojas naudoja išvestinius prekių ženklus.

30 Galiausiai ieškovė nurodo, kad egzistuoja galimybė supainioti nagrinėjamus žymenis dėl ankstesnio prekių ženklo ryškaus skiriamojo požymio ir prekių, dėl kurių kilo ginčas, tapatumo arba didelio panašumo.

31 Tačiau VRDT teigia, kad šie du prekių ženklai turi didelių skirtumų. Ji tvirtina, kad ieškovė dėl žymenų panašumo sprendžia visą dėmesį sutelkdama į vieną prašomo įregistruoti prekių ženklo žodinį elementą „canal", bent jau fonetiniu ir konceptualiu požiūriu ignoruodama kitus šio prekių ženklo elementus.

32 Ji nurodo, kad tai buvo esminis Apeliacinės tarybos argumentas ginčijamame sprendime, kai ji laikėsi nuomonės, kad prašomo įregistruoti prekių ženklo ir ankstesnio prekių ženklo panašumui pripažinti prašomą įregistruoti prekių ženklą būtina visiškai išskaidyti, o to vartotojai nelinkę bandyti ir juo labiau įgyvendinti. Iš to matyti, kad, priešingai nei teigia ieškovė, lyginant žymenis turi būti atsižvelgta ir į kitus prašomo įregistruoti prekių ženklo elementus, nes kai kuriems iš jų būdingas tam tikras skiriamasis požymis.

33 Lygindama nagrinėjamus žymenis VRDT nurodo, kad vizualiu požiūriu prašomas įregistruoti prekių ženklas apima keletą kitokių elementų nei ankstesnis prekių ženklas. Prašomame įregistruoti prekių ženkle esantys šaškių lentos paveikslėlis ir kiti žodžiai „jean co. New York" aiškiai atsveria ankstesnio prekių ženklo CANALI ir prašomo įregistruoti prekių ženklo elemento „canal" panašumą.

34 Fonetiniu požiūriu prašomas įregistruoti prekių ženklas tariamas „Canal Jean Co. New York", nes nurodant žymenį vaizdiniai elementai paprastai neapibūdinami. Žinoma, žymenims, dėl kurių kilo ginčas, būdingas tam tikras fonetinis panašumas, atsižvelgiant į tai, kad penkiomis iš šešių savo raidžių ankstesnis prekių ženklas CANALI sutampa su prašomo įregistruoti prekių ženklo žodžiu „canal". Tačiau, kadangi šis prekių ženklas turi keturis kitus žodžius, vartotojai atkreips į juos dėmesį ištardami prekių ženklą ir taip atskirdami jį fonetiniu požiūriu nuo ankstesnio prekių ženklo.

35 Konceptualiu požiūriu ankstesnis prekių ženklas gali būti suvokiamas kaip giminės vardas arba kaip itališko žodžio „canale" daugiskaita. Ypač atsižvelgiant į prekes, dėl kurių kilo ginčas – drabužius – ir į nagrinėjamą rinką – Italijos mados sektorių – kuriame šeimos vardas dažnai naudojamas, labai tikėtina, kad vartotojas italas šį prekių ženklą suvoks kaip vardą, o ne kaip minėtą žodį. Kita vertus, vertinant prašomo įregistruoti prekių ženklo požymių visumą ir neatsižvelgiant į jo dominuojančius elementus, jis gali būti suvokiamas kaip bendrovės arba miesto nuoroda.

36 Šiuo atveju VRDT tvirtina, kad prekių ženklo paraiškoje nurodytos prekės yra drabužiai, avalynė ir galvos apdangalai, tai yra prekės, kurios paprastai neužsakomos ar nenurodomos žodžiu, bet vartotojų pasirenkamos atsižvelgiant į jų išvaizdą, kokybę, spalvą ir dydį. Prieš perkant šios prekės paprastai paimamos, pasimatuojamos arba bet kuriuo atveju kruopščiai apžiūrimos. Akivaizdu, kad prekių ženklo fonetinė ir konceptuali reikšmė yra mažiau svarbios. Iš to matyti, kad vizualūs nagrinėjamų žymenų skirtumai yra ypač svarbūs.

37 Taigi VRDT daro išvadą, kad Apeliacinė taryba teisingai nusprendė, jog žymenys, dėl kurių kilo ginčas, bendrai yra nepanašūs.

38 Dėl galimybės, kad visuomenė gali manyti, jog prekės, dėl kurių kilo ginčas, pagamintos tos pačios įmonės, VRDT iš karto nurodo, kad prašomas įregistruoti prekių ženklas neatkuria ankstesnio prekių ženklo. Išvestinis prekių ženklas turi apimti pirminį prekių ženklą. Be to, VRDT nurodo, kad prašomas įregistruoti prekių ženklas apima aiškiai per daug kitų elementų, kad vartotojai galėtų manyti, jog tai yra ieškovės prekių ženklo išvestinis prekių ženklas. Tam, kad vartotojai susietų pagrindinį prekių ženklą su išvestiniu prekių ženklu, pastarasis turi apimti drabužių rūšies, kuri turėtų būti parduodama paženklinta šiuo išvestiniu prekių ženklu, nuorodą.

39 Galiausiai dėl ankstesnio prekių ženklo naudojimo įgyto skiriamojo požymio VRDT nurodo, kad Apeliacinė taryba ginčijamame sprendime nepatikrino, ar Protestų skyriaus vertinimas šiuo klausimu yra teisingas, tačiau greičiau „dėl proceso ekonomijos" nurodė, kad ankstesnis prekių ženklas turi ryškų skiriamąjį požymį. Kadangi ieškovė šio pasiūlymo neginčijo, minėtas klausimas nėra šio proceso dalykas.

40 Iš viso to, kas išdėstyta, matyti, jog Apeliacinė taryba teisingai nusprendė: kadangi žymenys nepanašūs, nepaisant nagrinėjamų prekių tapatumo ar panašumo bei ankstesnio prekių ženklo įgyto ryškaus skiriamojo požymio, nėra galimybės suklaidinti atitinkamą visuomenę toje srityje, kurioje ankstesnis prekių ženklas yra apsaugotas.

41 Įstojusi į bylą šalis mano, kad nėra galimybės supainioti nagrinėjamų prekių ženklų ir pritaria VRDT pateiktiems argumentams. Įstojusi į bylą šalis priduria, kad kiekvienas prašomo įregistruoti prekių ženklo elementas nukreipia į Niujorko drabužių įmonę, susijusią su mados kvartalu *Canal Street*. Visų elementų kombinacija sudaro sąjungą, sukuriančią unikalų bendrą įspūdį, kuris yra visiškai kitoks nei ankstesnio prekių ženklo.

Pirmosios instancijos teismo vertinimas

42 Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas nurodo, 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"; „galimybė suklaidinti" apima ir „galimybę sieti su ankstesniu prekių ženklu". Be to, remiantis Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunkčiu, „ankstesni prekių ženklai" reiškia prekių ženklus, įregistruotus valstybėje narėje, kurių įregistravimo paraiškos padavimo data yra ankstesnė už Bendrijos prekių ženklo įregistravimo paraiškos padavimo datą.

43 Pagal nusistovėjusią teismų praktiką galimybė supainioti egzistuoja, jeigu visuomenė gali manyti, jog nagrinėjamos prekės ar paslaugos yra pagamintos ar suteiktos tos pačios įmonės arba ekonomiškai susijusių įmonių.

44 Pagal tą pačią teismų praktiką galimybė supainioti turi būti visapusiškai įvertinama atsižvelgiant į tai, kaip suinteresuotoji visuomenė suvokia tam tikrus žymenis ar prekes ir paslaugas, ir į visas svarbias bylos aplinkybes, ypač į žymenų panašumo 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 nurodytą teismo praktiką).

45 Šiuo atveju, atsižvelgiant į tai, kad ankstesnis prekių ženklas įregistruotas Italijoje ir kad prekės yra plataus naudojimo, tai yra drabužiai, visuomenę, į kurią reikia atkreipti dėmesį vertinant galimybę supainioti, sudaro paprasti Italijos vartotojai.

46 Yra žinoma, kad prašomu įregistruoti prekių ženklu ženklinamos prekės ir prekės, kurioms skirtas ankstesnis prekių ženklas, yra bent jau panašios. Todėl šiuo atveju nagrinėjamus žymenis būtina palyginti vizualiu, fonetiniu ir konceptualiu požiūriais.

47 Bendras galimybės suklaidinti įvertinimas, kiek tai susiję su vizualiu, fonetiniu ar konceptualiu žymenų, dėl kurių kyla konfliktas, panašumu, turi būti paremtas bendru įspūdžiu, kurį jie sukelia, atsižvelgiant, *inter alia*, į jų skiriamuosius ir dominuojančius elementus (2003 m. spalio 14 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *PhillipsVan Heusen prieš VRDT – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)*, T-292/01, Rink. p. II-4335, 47 punktas).

48 Visų pirma dėl vizualaus palyginimo Apeliacinė taryba nusprendė, kad prašomą įregistruoti prekių ženklą būtina visiškai išskaidyti tam, kad būtų galima padaryti išvadą, jog reikia lyginti tik elementus „canal" ir „canali" (ginčijamo sprendimo 21 punktas). Prašomas įregistruoti prekių ženklas tuo pat metu apima tokius žodinius ir vaizdinius elementus, kaip antai „JEAN", „CO.", „NEW YORK" ir šaškių lentos paveikslėlį, kuriais jis skiriasi nuo prekių ženklo, kuriuo grindžiamas protestas. Šie elementai padeda silpnos atminties vartotojui atskirti nagrinėjamus prekių ženklus. Taip šis vartotojas gali atsiminti prašomu įregistruoti prekių ženklu pažymėtas prekes kaip Niujorko įmonės prekes arba kaip prekes su šaškių lentos paveikslėliu.

49 Pirmosios instancijos teismas pažymi, kad aplinkybė, jog ankstesnis prekių ženklas ir prašomas įregistruoti prekių ženklas apima žodžius „canali" ir „canal", kurie turi tam tikrų panašumų, turi nedidelę reikšmę visapusiškai vertinant nagrinėjamus žymenis ir vien jų nepakanka pripažinti šių žymenų panašumą.

50 Iš tikrųjų, kadangi prašomas įregistruoti prekių ženklas apima kitus žodinius elementus, tai yra žodžius „jean", „co." ir „New York", kiekvieno žymens sukurtas bendras įspūdis yra skirtingas. Be to, prašomas įregistruoti prekių ženklas apima vaizdinį elementą, tai yra šaškių lentos paveikslėlį. Taigi Pirmosios instancijos teismas primena, kad, remiantis teismų praktika (minėto sprendimo *GIORGIO BEVERLY HILLS* 33 punktas), paprastas vartotojas paprastai suvokia prekių ženklą kaip visumą, nesigilindamas į jo detales.

51 Iš to išplaukia, kad Apeliacinė taryba teisingai manė, jog nagrinėjamų žymenų skirtumų pakanka išvadai, kad žymenys, vizualiai vertinant jų visumą, yra nepanašūs.

52 Dėl fonetinio palyginimo reikėtų konstatuoti, kad Apeliacinė taryba nagrinėjamų žymenų konkrečiai netikrino. Ji tik nurodė, kad elementai JEAN, CO. ir NEW YORK taip pat pabrėžia prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, fonetinius skirtumus (ginčijamo sprendimo 21 punktas).

53 Šiuo atžvilgiu būtina nurodyti, kad prašomą įregistruoti prekių ženklą sudaro du skiemenys, iš kurių tik vienas, tai yra skiemuo „ca", yra ankstesniame prekių ženkle, sudarytame iš trijų skiemenų. Ankstesniame prekių ženkle esantis žodis „canali" penkiomis iš šešių savo raidžių atitinka pirmąjį prašomo įregistruoti prekių ženklo žodį „canal". Pirmosios instancijos teismas nurodo: kadangi prašomą įregistruoti prekių ženklą sudaro keturi kiti žodžiai, neįmanoma, kad vartotojai į juos neatsižvelgtų, todėl ištardami prekių ženklą atskirs ankstesnį prekių ženklą.

54 Pirmosios instancijos teismas mano, kad ieškovė šiuo atžvilgiu neteisingai remiasi 2002 m. spalio 23 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimais *Oberhauser prieš VRDT – Petit Liberto (Fifties)* (T-104/01, Rink. p. II-4359) ir *Matratzen Concord prieš VRDT – Hukla Germany (MATRATZEN)* (T-6/01, Rink. p. II-4335), kuriuose Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad dominuojantis žodinis elementas *„fifties"* yra kiekviename žymenyje. Tačiau šiuo atveju tik pirmojo ankstesnio prekių ženklo žodžio dalis yra prašomame įregistruoti prekių ženkle.

55 Šiuo atveju, kaip teisingai nurodė VRDT, dviejų prekių ženklų fonetinio panašumo laipsnis turi nedidelę reikšmę tokių prekių atžvilgiu, kurių pardavimo būdas skatina atitinkamą visuomenę pirkimo metu paprastai vizualiai suvokti šias prekes ženklinančius prekių ženklus. Taip yra drabužių atveju (minėto sprendimo BASS 55 punktas).

56 Taigi nagrinėjamų žymenų fonetiniai elementai yra mažiau bendri nei skirtingi. Todėl prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, fonetiniu požiūriu yra nepanašūs.

57 Galiausiai dėl dviejų žymenų palyginimo konceptualiu požiūriu reikėtų pažymėti, kad Apeliacinė taryba neatliko žymenų vertinimo, o nurodė, kad minėti elementai pabrėžia prekių ženklų konceptualius skirtumus.

58 Ankstesnis prekių ženklas CANALI greičiausiai būtų suvokiamas kaip itališko žodžio „canale", reiškiančio „kanalas", daugiskaita arba kaip šeimos vardas, nes tai yra labai paplitę mados sektoriuje Italijoje.

59 Atitinkamas vartotojas žodį „canal" suvoktų kaip anglišką žodį, reiškiantį „kanalą". Žodis „jean" gali būti suprantamas kaip nurodantis dalį prašomu įregistruoti prekių ženklu ženklinamų prekių. Elementą „co." nagrinėjama visuomenė atpažintų kaip angliško žodžio „company" santrumpą. Žodis „New York" yra prekių, dėl kurių kilo ginčas, neapibūdinanti geografinė nuoroda, turinti semantinę reikšmę, kurią kartu su žodžiais „canal jean co." Italijos visuomenė suvoktų kaip nuorodą į Niujorke įsteigtą drabužių įmonę. Dėl vaizdinio elemento, vaizduojančio šaškių lentą, įstojusios į bylą šalies argumentas, kad visuomenė susies ją su taksi arba *Canal Street* kvartalu Niujorke, yra nepriimtinas. Bet kuriuo atveju prašomas įregistruoti prekių ženklas, vertinant jo visumą, sukuria įspūdį, kuris konceptualiu požiūriu skiriasi nuo ankstesnio prekių ženklo.

60 Todėl Apeliacinė taryba teisingai nusprendė, kad žymenys, dėl kurių kilo ginčas, konceptualiu požiūriu yra nepanašūs.

61 Dėl ieškovės argumento, kad aprangos sektoriuje dažnai tas pats prekių ženklas pateikiamas skirtingai ir tas pats gamintojas naudoja išvestinius prekių ženklus tam pačiam drabužiui, Pirmosios instancijos teismas nurodo, kad nagrinėjamų prekių ženklų panašumo laipsnis yra nepakankamai didelis, kad būtų galima padaryti išvadą, jog visuomenė gali manyti, jog nagrinėjamos prekės ar paslaugos yra pagamintos tos pačios įmonės arba ekonomiškai susijusių įmonių (šiuo klausimu žr. 1998 m. Teisingumo Teismo sprendimo *Canon*, Rink. p. I-5507, 29 punktą ir 1999 m. birželio 22 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, C-342/97, Rink. p. I-3819, 17 punktą; minėto sprendimo *Fifties* 25 punktą).

62 Kadangi žymenys, dėl kurių kilo ginčas, negali būti laikomi panašiais vizualiu, fonetiniu ir konceptualiu požiūriais, ryškus ankstesnio prekių ženklo skiriamasis požymis nedaro įtakos visapusiškam galimybės supainioti vertinimui (žr. 2003 m. spalio 22 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Éditions Albert René prieš VRDT – Trucco (Starix)*, T-311/01, Rink. p. II-4625, 61 punktą).

63 Remdamasis šiais motyvais, Pirmosios instancijos teismas nurodo, kad Apeliacinė taryba ginčijamo sprendimo 21 punkte teisingai nusprendė, jog nėra galimybės atitinkamai visuomenei supainioti prašomą įregistruoti prekių ženklą ir ankstesnį prekių ženklą Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto prasme.

64 Atsižvelgiant į nagrinėjamų prekių ženklų skirtumus, šios išvados nepaneigia tai, kad prekės, kurioms skirtas prašomas įregistruoti prekių ženklas, yra tapačios ankstesnio prekių ženklo prekėms.

65 Todėl ieškinio pagrindas dėl Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimo yra nepagrįstas.

66 Iš to išplaukia, kad pirmasis reikalavimas, kuriuo siekiama panaikinti ginčijamą sprendimą, turi būti atmestas.

67 Dėl antrojo reikalavimo, kuriuo siekiama, kad Pirmosios instancijos teismas patenkintų dėl paraiškos pateiktą protestą ir atmestų paraišką įregistruoti prekių ženklą, reikėtų pažymėti, jog iš ieškovės pateiktų įvairių prašymų konteksto išplaukia, kad šis reikalavimas suponuoja bent dalinį ieškinio dėl panaikinimo patenkinimą ir kad jis pateikiamas tik tuo atveju, jeigu patenkinamas pirmasis ieškinio reikalavimas.

68 Kaip matyti iš šio sprendimo 65 punkto, nėra jokių priežasčių panaikinti ginčijamą sprendimą. Iš to išplaukia, kad nereikia priimti sprendimo dėl antrojo reikalavimo priimtinumo ar pagrįstumo.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

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

Remdamasis šiais motyvais,

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS (pirmoji kolegija)

nusprendžia:

1. Atmesti ieškinį.

2. Priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

Cooke Labucka Trstenjak

Paskelbta 2005 m. birželio 28 d. viešame posėdyje Liuksemburge.

Kancleris

H. Jung

Pirmininkas

J. D. Cooke