PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS
2005 m. lapkričio 24 d. *

Byloje T-3/04

Simonds Farsons Cisk plc, įsteigta Mrieħel (Malta), atstovaujama M. Bagnall, *solicitor* I. Wood ir *barrister* R. Hacon,

ieškovė,

prieš

Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT), atstovaujamą A. Folliard-Monguiral,

atsakovę,

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

* Proceso kalba: anglų.

Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, įsteigtai Spa (Belgija), atstovaujamai advokatų L. de Brouwer, E. Cornu, É. De Gryseli ir D. Moreau,

dėl ieškinio dėl 2003 m. lapkričio 4 d. VRDT pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 996/2002-1), susijusio su protesto procedūra tarp *Simonds Farsons Cisk plc* ir *Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV,*

EUROPOS BENDRIJŲ PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS
(penktoji kolegija),

kurį sudaro pirmininkas M. Vilaras, teisėjos M. E. Martins Ribeiro ir K. Jürimäe,

posėdžio sekretorė B. Pastor, kanclerio pavaduotoja,

susipažinęs su 2004 m. sausio 6 d. Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai pateiktu ieškiniu,

susipažinęs su 2004 m. balandžio 15 d. Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai pateiktu atsakymu į ieškinį,

susipažinęs su 2004 m. balandžio 19 d. Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai pateiktu įstojusios į bylą šalies atsakymu į ieškinį,

įvykus 2005 m. vasario 22 d. posėdžiui,

priima šį

Sprendimą

Ginčo aplinkybės

1 2000 m. birželio 16 d. įstojusi į bylą šalis, remdamasi pataisytu 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1), Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) pateikė Bendrijos prekių ženklo paraišką.

2 Prašomas įregistruoti prekių ženklas yra toliau pateiktas vaizdinis žymuo:



Pagal peržiūrėtą ir pataisytą 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutartį dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklams registruoti prekės, kurioms prašoma įregistruoti prekių ženklą, priklauso 29 ir 32 klasėms ir atitinka šį aprašymą:

— 29 klasė: „Vaisių minkštimai“,

— 32 klasė : „Mineralinis ir gazuotas vanduo bei kiti gaivieji vaisių sulčių gėrimai; gaivieji vaisių gėrimai; gaivieji vaisių ekstraktai, vaisių sultys, sirupai ir kiti vaisių pagrindu pagaminti preparatai, vaisių ekstraktai arba vaisių minkštimai gėrimams gaminti“.

3 Paraiška buvo paskelbta 2001 m. sausio 8 d. *Bendrijos prekių ženklų biuletenyje* Nr. 6/2001.

4 2001 m. sausio 30 d. ieškovė, remdamasi Reglamento Nr. 40/94 42 straipsniu, padavė protestą dėl prašomo įregistruoti Bendrijos prekių ženklo įregistravimo. Protestas grindžiamas Bendrijos prekių ženklo Nr. 427237, sudaryto iš žodinio žymens KINNIE (toliau – ankstesnis prekių ženklas), dėl kurio paraiška buvo pateikta 1996 m. lapkričio 25 d. ir jis buvo įregistruotas 1999 m. balandžio 7 d., buvimu. Šiuo prekių ženklu žymimos prekės pagal Nicos sutartį priklauso 32 klasei ir atitinka šį aprašymą: „gaivieji gėrimai; preparatai gėrimams gaminti“.

5 Protestas buvo pateiktas dėl visų prekių ženklo paraiškoje nurodytų prekių. Šis protestas grindžiamas Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytu pagrindu.

6 2002 m. rugsėjo 27 d. Sprendimu Nr. 2880/2002 VRDT protestų skyrius patenkino protestą, motyvuodamas tuo, kad dėl žymenų panašumo ir atitinkamų prekių tapatumo arba didelio panašumo Europos Sąjungos visuomenė gali supainioti prašomą įregistruoti prekių ženklą su ankstesniu prekių ženklu.

7 2002 m. lapkričio 27 d. įstojusi į bylą šalis, remdamasi Reglamento Nr. 40/94 57–62 straipsniais, pateikė VRDT apeliaciją dėl Protestų skyriaus sprendimo.

8 2003 m. lapkričio 4 d. Sprendimu, pataisytu 2003 m. lapkričio 10 d. (toliau – ginčijamas sprendimas), Pirmoji apeliacinė taryba Protestų skyriaus sprendimą panaikino. Iš esmės Apeliacinė taryba nusprendė, kad nors atitinkamos prekės yra tapačios arba beveik tapačios, žymenys, dėl kurių kilo ginčas, yra vizualiai, fonetiškai ir konceptualiai nepanašūs, todėl pašalinama bet kokia galimybė supainioti.

Šalių reikalavimai

9 Ieškovė Pirmosios instancijos teismo prašo:

— panaikinti ginčijamą sprendimą,

— patvirtinti 2002 m. rugsėjo 27 d. Protestų skyriaus sprendimą Nr. 2880/2002,

— nurodyti VRDT atmesti įstojusios į bylą šalies Bendrijos prekių ženklo paraišką,

— priteisti iš VRDT ir (arba) įstojusios į bylą šalies bylinėjimosi išlaidas, susijusias su protesto nagrinėjimu, su bylos nagrinėjimu Apeliacinėje taryboje ir Pirmosios instancijos teisme.

10 VRDT Pirmosios instancijos teismo prašo:

— pripažinti ieškovės ketvirtą reikalavimą nepriimtinu tiek, kiek juo siekiama, kad Pirmosios instancijos teismas priteistų iš VRDT bylinėjimosi išlaidas protesto procedūroje,

— atmesti likusius reikalavimus,

— priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

11 Įstojusi į bylą šalis Pirmosios instancijos teismo prašo:

— atmesti ieškinį,

— priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

Dėl teisės

Dėl priimtinumo

12 Savo antru ir trečiu reikalavimais ieškovė Pirmosios instancijos teismo prašo patvirtinti Protestų skyriaus sprendimą Nr. 2880/2002 ir nurodyti VRDT atmesti įstojusios į bylą šalies Bendrijos prekių ženklo paraišką.

13 Šiuo atžvilgiu reikia priminti, kad pagal Reglamento Nr. 40/94 63 straipsnio 6 dalį VRDT turi imtis visų priemonių, kad būtų įvykdytas Bendrijos teismo sprendimas. Todėl Pirmosios instancijos teismas neturi įpareigoti VRDT to daryti. Pastaroji turi padaryti išvadas iš šio sprendimo rezoliucinės dalies bei motyvų. Dėl šios priežasties antras ir trečias ieškovės reikalavimai yra nepriimtini (1999 m. liepos 8 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Procter & Gamble prieš VRDT (BABY-DRY)*, T-163/98, Rink. p. II-2383, 53 punktas ir 2002 m. vasario 27 d. Sprendimo *Eurocool Logistik prieš VRDT (EUROCOOL)*, T-34/00, Rink. p. II-683, 12 punktas).

Dėl esmės

14 Grįsdama savo ieškinį dėl panaikinimo ieškovė remiasi dviem pagrindais, susijusiais atitinkamai su Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto ir 73 straipsnio pažeidimu.

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

— Šalių argumentai

15 Pirmiausia ieškovė teigia, kad Apeliacinė taryba nepakankamai atkreipė dėmesį į nagrinėjamų žymenų fonetinius ir vizualius panašumus. Be to, ji mano, jog kadangi nagrinėjami žymenys neturi prasmės, neįmanoma jų palyginti konceptualiai.

16 Dėl fonetinio palyginimo ieškovė tvirtina, kad žodžiai „kinnie" ir „kinji" tam tikromis Bendrijos kalbomis tariami labai panašiai. Iš tiesų švedų, danų ir olandų kalbomis raidė „j" tariama visiškai taip pat, kaip raidė „y" anglų kalba. Ieškovės manymu, priešingai tam, ką tvirtino Apeliacinė taryba, žymenys yra tapatūs fonetiškai.

17 Kalbant apie vizualų palyginimą, ieškovė teigia, kad kai žymuo yra sudarytas ir iš žodinių ir iš vaizdinių elementų, dominuojančiu laikytinas žodinis elementas. Ji priduria, kad nusprendusi, jog išskyrus pirmąsias raides „kin" tarp žymenų žodinių elementų nėra didelio panašumo, Apeliacinė taryba padarė klaidą. Jos manymu, abiejų žodinių elementų „kinji" ir „kinnie" kitų raidžių formos yra panašios. Ji priduria, kad net kalbant apie vizualų palyginimą, negalima neatsižvelgti į tai, kaip žodžiai yra tariami. Taigi, suvokdamas abu žymenis, paprastas vartotojas, ypač mokantis švedų, danų arba olandų kalbas, prekių pavadinimus fonetiniškai prisimins nepakankamai ir neprisimins raidžių, naudojamų rašant šiuos pavadinimus, formos. Taigi žymenys KINJI ir KINNIE kaip tokie net vizualiai yra labai panašūs.

18 Be to, ieškovė Apeliacinę tarybą kaltina suteikus per didelę reikšmę keliems prašomo įregistruoti prekių ženklo grafiniams aspektams, pavyzdžiui, meškėno simboliui ir žodiniam elementui „kinji" užrašyti naudojamiems bambuko lazdelių formos raštmenims. Taip, ieškovės manymu, Apeliacinė taryba nesilaikė Teisingumo Teismo praktikos, pagal kurią didžiausią reikšmę vaizdiniame prekių ženkle reikia teikti žodžiui. Be to, ieškovė mano, kad dauguma vartotojų nepastebės įrašo „by SPA".

19 Ieškovė Apeliacinę tarybą taip pat kaltina, jog ši pakankamai neatsižvelgė į tai, kad prekės yra tapačios arba labai panašios ir kad ankstesnis prekių ženklas turi labai ryškų skiriamąjį požymį, nes tai yra visiškai išgalvotas pavadinimas.

20 Dėl galimybės supainioti vertinimo ieškovė Apeliacinę tarybą kaltina tuo, jog ji ginčijamą sprendimą klaidingai grindė prielaida, kad atitinkamas vartotojas nagrinėjamas prekes tikriausiai pirks prekybos centruose arba kitose mažmeninės prekybos parduotuvėse, kuriose prieš pirkdamas jis galės vizualiai patikrinti prekes ir jas žyminčius prekių ženklus. Ieškovės manymu, nagrinėjamos prekės daugiausia bus parduodamos mažmeninės prekybos parduotuvėse, baruose arba restoranuose.

21 Dėl prekybos baruose ir restoranuose ieškovė nurodo, kad, priešingai nei teigia Apeliacinė taryba, paprastai vartotojai prekes užsisakys žodžiu, nurodydami prekių ženklą, ir yra įmanoma, kad gėrimai bus parduodami vartotojams niekada nematant nagrinėjamo prekių ženklo. Remdamasi 1999 m. birželio 22 d. Teisingumo Teismo sprendimu *Lloyd Schuhfabrik Meyer* (C-342/97, Rink. p. I-3819, 28 punktas), ieškovė teigia, kad neatmetama galimybė, jog vien dėl fonetinio prekių ženklų panašumo gali atsirasti galimybė supainioti.

22 Dėl pardavimo prekybos centruose ieškovė tvirtina, kad nors paprastas vartotojas turi galimybę apžiūrėti prekes, Apeliacinė taryba neatsižvelgė į tai, jog tiesiogiai palyginti skirtingus prekių ženklus vartotojas gali labai retai ir turi pasitikėti prisimenamu neryškiu vaizdu.

23 VRDT neginčija, kad šioje byloje nagrinėjamos prekės yra tapačios arba labai panašios, bet teigia, kad šių žymenų vizualūs ir konceptualūs skirtumai visiškai pašalina galimybę supainioti.

24 VRDT pastebi, kad dėl ginčijamame sprendime nurodytų priežasčių žymenys vizualiai skiriasi.

25 Dėl nagrinėjamų žymenų konceptualaus palyginimo VRDT teigia, kad prašomo įregistruoti prekių ženklo vaizdinis elementas ir žodžiui „kinji" naudojami bambuko lazdelių formos raštmenys yra skiriamieji elementai, primenantys egzotišką animacinio filmo personažą, t. y. meškėną, pavadintą tuo pačiu vardu. Tikriausiai vartotojui tai sukels šią asociaciją, o ankstesnis prekių ženklas neturi jokios prasmės. VRDT manymu, to, kad vienas iš nagrinėjamų prekių ženklų turi semantinį turinį, o kitas jo neturi, pakanka padaryti išvadai, kad žymenys konceptualiai skiriasi.

26 Kalbant apie fonetinį palyginimą, VRDT pripažįsta, kad priešingai tam, ką Apeliacinė taryba nustatė ginčijamame sprendime, tam tikrų valstybių narių visuomenė gali suvokti prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas, kaip fonetiškai panašius. Tačiau VRDT priduria, jog šio fakto nepakanka, kad ginčijamas sprendimas būtų pripažintas neteisėtu, nes žymenų fonetinio panašumo laipsnį nusveria jų vizualūs ir konceptualūs skirtumai, todėl net pripažįstant, jog ankstesnis prekių ženklas turi didesnį galimą skiriamąjį požymį, nėra jokios galimybės supainioti.

27 Dėl to VRDT teigia, kad abiejų prekių ženklų fonetinio panašumo laipsnis yra mažiau reikšmingas tuo atveju, kai prekės parduodamos taip, kad pirkdama nurodyta visuomenė prekių ženklą paprastai suvokia vizualiai. Taip yra ieškovės prekių atveju.

28 VRDT teigia, kad net baruose ir restoranuose buteliai paprastai yra išdėstyti lentynose už prekystalio taip, kad vartotojai galėtų juos apžiūrėti. Be to, net jeigu barai ir restoranai parduodant gaiviuosius vaisių sulčių gėrimus nėra nereikšmingi platinimo kanalai, tačiau, palyginti su pardavimo apimtimis prekybos centruose, šie kanalai vis dar nereikšmingi.

29 Įstojusi į bylą šalis iš esmės pakartoja Apeliacinės tarybos ginčijamame sprendime išdėstytus argumentus. Ji teigia, kad prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, vizualiai, fonetiškai ir konceptualiai skiriasi.

30 Dėl vizualaus palyginimo įstojusi į bylą šalis priduria, kad atsižvelgiant į jos prekių ženklo reputaciją Beniliukso valstybėse, žodžiai „by SPA" pritraukia vartotojų dėmesį ir pašalina bet kokią galimybę supainioti nagrinėjamų prekių kilmę.

31 Dėl fonetinio palyginimo įstojusi į bylą šalis tvirtina, kad net šalyse, kuriose raidė „j" tariama kaip raidė „y" anglų kalba, žodinio prekių ženklo KINNIE galutinė priesaga tariama ilgiau, o to pakanka nagrinėjamus žymenis atskirti fonetiškai.

— Pirmosios instancijos teismo vertinimas

32 Ankstesnio prekių ženklo savininkui pateikus protestą, prekių ženklas, kurį įregistruoti buvo paduota paraiška, pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktą 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; suklaidinimo galimybė apima ir galimybę sieti su ankstesniu prekių ženklu."

33 Pagal nusistovėjusią teismų praktiką galimybė supainioti egzistuoja, jeigu visuomenė gali manyti, jog nagrinėjamas prekes ar paslaugas pagamino ta pati įmonė arba tam tikru atveju ekonomiškai susijusios įmonės. Pagal tą pačią praktiką galimybė supainioti turi būti visapusiškai įvertinama atsižvelgiant į tai, kaip atitinkama visuomenės dalis suvokia tam tikrus žymenis ar prekes ir paslaugas, ir į visas konkrečiam atvejui būdingas aplinkybes. Šis visapusiškas vertinimas apima tam tikrą šių veiksnių, į kuriuos atsižvelgta, konkrečiai kalbant, prekių ženklų panašumo ir jais žymimų prekių ir paslaugų panašumo, tarpusavio priklausomybę. Taip mažas prekių ženklais pažymėtų prekių arba paslaugų panašumo laipsnis gali būti kompensuojamas padidintu prekių ženklų panašumo laipsniu ir atvirkščiai (žr. 2003 m. liepos 9 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Laboratorios RTB prieš VRDT – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS)*, T-162/01, Rink. p. II-2821, 30–33 punktus ir nurodytą teismų praktiką).

34 Šiuo atveju reikia pažymėti: kadangi ankstesnis prekių ženklas yra Bendrijos prekių ženklas, teritorija, į kurią reikia atsižvelgti norint įvertinti galimybę supainioti, yra visos Europos Bendrijos teritorija.

35 Be to, kadangi nagrinėjamos prekės yra kasdieninio vartojimo prekės, tikslinė visuomenės dalis yra sudaryta iš paprastų, pakankamai informuotų ir protingai pastabių bei nuovokių Europos vartotojų.

36 Atsižvelgiant į tai, kas pasakyta, reikia palyginti nagrinėjamas prekes ir žymenis, dėl kurių kilo ginčas.

37 Dėl prekių palyginimo reikia pažymėti, kad prekių ženklo paraiškoje nurodytos prekės ir ankstesniu prekių ženklu žymimos prekės yra arba panašios, arba tapačios, o to šalys neginčijo.

38 Dėl žymenų palyginimo iš teismų praktikos matyti, kad visapusiškas galimybės supainioti įvertinimas, kiek jis susijęs su vizualiu, fonetiniu ar konceptualiu nagrinėjamų prekių ženklų panašumu, turi būti pagrįstas bendru jų daromu įspūdžiu, ypač atsižvelgiant į jų skiriamuosius ir dominuojančius elementus (1997 m. lapkričio 11 d. Teisingumo Teismo sprendimo *SABEL*, C-251/95, Rink. p. I-6191, 23 punktas ir minėto sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer* 25 punktas).

39 Taigi žymenis, dėl kurių šioje byloje kilo ginčas, reikia palyginti vizualiai, fonetiškai ir konceptualiai.

40 Dėl vizualaus palyginimo Apeliacinė taryba nusprendė, kad prašomo įregistruoti prekių ženklo stiprus žodinis elementas „kinji" ir papildomi grafiniai bei tekstiniai elementai leidžia vizualiai atskirti abu prekių ženklus (ginčijamo sprendimo 18 punktas).

41 Šiuo atžvilgiu pažymėtina, kad prašomas įregistruoti prekių ženklas yra sudėtinis žymuo, sudarytas iš vaizdinių ir žodinių elementų. Šis sudėtinis žymuo apima paryškinto stiliaus bambuko formos stilizuotais raštmenimis parašytą žodį „kinji", mažesniais raštmenimis apačioje parašytus žodžius „by SPA" bei viršuje – vaizdinį elementą, vaizduojantį šokinėjantį meškėną, dėvintį marškinėlius su užrašu „kinji". Reikia pripažinti, kad prašomo įregistruoti žymens grafiniai požymiai, t. y. animacinio filmo meškėno personažas, pagrindinį žodinį elementą sudarančių raidžių rašymo būdas ir mažais rašmenimis parašyti žodžiai „by SPA", yra gerai matomi, patraukia vartotojo žvilgsnį ir padeda abu žymenis atskirti vizualiai, kaip tai teisingai pabrėžė Apeliacinė taryba (ginčijamo sprendimo 18 punktas).

42 Priešingai, ankstesnis prekių ženklas yra konkrečių grafinių ir vaizdinių požymių neturintis žodinis prekių ženklas.

43 Apeliacinė taryba ginčijamo sprendimo 18 punkte taip pat teisingai pažymėjo, kad, išskyrus tris pirmąsias raides „kin", tarp įstojusios į bylą šalies žymens stipraus žodinio elemento ir ieškovės žymens nėra didelio panašumo. Kaip VRDT taip pat teisingai nurodo, atitinkami du žodiniai elementai yra skirtingo ilgio, jų pabaigos – atitinkamai „nie" ir „ji" – vizualiai skiriasi, o ankstesnio prekių ženklo dviguba priebalsė „n" ypač išsiskiria. Be to, paryškintų sudėtingų bambuko formos raidžių naudojimas užrašant žodį „kinji" ir žodinio elemento „by SPA" įrašymas mažais raštmenimis priduria vizualaus skirtumo elementą. Galiausiai ankstesniame prekių

ženkle KINNIE prie skiemens „kin" yra pridurtas trijų raidžių skiemuo „nie". Priešingai nei ginčijamo prekių ženklo KINJI skiemuo „ ji", sudarytas iš dviejų raidžių, skiemuo „nie" sukuria visiškai simetrišką žodį, kuriame dvi centrinės raidės „n", dvi raidės „i" ir raidės „k" bei „e" puikiai suderintos. Ši simetrija žodžiui „kinnie" suteikia kitokį nei žodžio „kinji" vizualų pobūdį.

44 Iš to išplaukia, kad abiejų žymenų vizualų nepanašumą, atsiradusį dėl šių dviejų žodinių elementų išskirtinio požymio, sustiprina prašomo įregistruoti prekių ženklo ypatingi vaizdiniai elementai, nurodyti šio sprendimo 41 punkte.

45 Šiuo atžvilgiu reikia nurodyti, jog priešingai nei teigia ieškovė, kai žymenį sudaro ir vaizdiniai, ir žodiniai elementai, tai automatiškai nereiškia, kad žodinis elementas turi būti visada laikomas dominuojančiu.

46 Iš tiesų 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 šio prekių ženklo vaizde, kurį atitinkama visuomenės dalis prisimena, 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).

47 Iš Pirmosios instancijos teismo praktikos taip pat aišku, kad sudėtiniame žymenyje vaizdinis elementas gali būti toks pat svarbus kaip ir žodinis elementas (žr. 2002 m. gruodžio 12 d. Sprendimo *Vedial prieš VRDT – France Distribution (HUBERT)*, T-110/01, Rink. p. II-5275, 53 punktą).

48 Be to, net tuo atveju, kai du prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, apima panašius žodinius elementus – o taip nėra šioje byloje – vien tas faktas neleidžia daryti išvados, kad žymenys, dėl kurių kilo ginčas, yra vizualiai panašūs. Dėl vieno iš žymenų vaizdinių elementų ypatingos ir originalios konfigūracijos bendras kiekvieno žymens sudarytas įspūdis gali būti skirtingas (šiuo klausimu žr. 2003 m. liepos 9 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Laboratorios RTB prieš VRDT – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO AIRE)*, T-156/01, Rink. p. II-2789, 74 punktą).

49 Nagrinėjamoje byloje reikia pripažinti, kad visi prašomame įregistruoti prekių ženkle esantys vaizdiniai elementai neginčijamai sudaro individualią ir originalią konfigūraciją, vaidinančią svarbų vaidmenį vizualiai suvokiant prašomą įregistruoti prekių ženklą ir leidžiančią jį atskirti nuo ankstesnio prekių ženklo. Todėl ieškovės argumentas, kad Apeliacinė taryba neteisingai suteikė per daug reikšmės keliems prašomo įregistruoti prekių ženklo grafiniams elementams ir mažais raštmenimis užrašytiems žodžiams „by SPA“, nes šie elementai, ieškovės manymu, yra papildomi vizualiai suvokiant nagrinėjamus žymenis, nėra pagrįstas ir turi būti atmestas.

50 Iš pirmiau nurodytų samprotavimų matyti, kad Apeliacinė taryba teisingai nusprendė, jog dėl nagrinėjamų prekių ženklų žodinių elementų didelių skirtumų ir prašomo įregistruoti prekių ženklo papildomų vaizdinių elementų kiekvieno šių dviejų prekių ženklų sukurtas bendras įspūdis yra skirtingas.

51 Kalbant apie konceptualų palyginimą, Apeliacinė taryba nusprendė, kad nors nė vienas iš nagrinėjamų žymenų dominuojančių žodinių elementų neturi žinomos reikšmės, prašomo įregistruoti prekių ženklo grafiniai elementai vaizduoja kelias koncepcijas, kurių visiškai neturi ankstesnis prekių ženklas (ginčijamo sprendimo 20 ir 21 punktai).

52 Iš esmės šiuo atžvilgiu teigtina, kad nei žodis „kinnie", nei žodis „kinji" neturi konkrečios ir žinomos reikšmės. Tačiau, kaip teigė Apeliacinė taryba ir jai pritaria VRDT bei įstojusi į bylą šalis, prašomas įregistruoti prekių ženklas yra turtingas bent jau konceptualiai ir vizualiai. Šis prekių ženklas pagrindinio žodinio elemento užrašymui naudoja stilizuotą bambuko formos rašmenį ir apima vaizdinį elementą – panašų į žmogų meškėną, dėvintį marškinėlius su užrašu „kinji". Todėl galima tikėtis, kad šie elementai juos pamačiusiam asmeniui gali reikšti, jog prekių ženklas ir nagrinėjamos prekės yra susijusios su gamta arba laukiniu gyvenimu.

53 Kaip nusprendė Pirmosios instancijos teismas minėtame sprendime *HUBERT*, „siekiant patikrinti, ar nagrinėjami prekių ženklai yra konceptualiai panašūs, pakanka konstatuoti, kad tikslinė visuomenė nustatys kiekvieno žymens sukeliamų idėjų skirtumus" (minėto sprendimo *HUBERT* 58 punktas). Kadangi šioje byloje ankstesnis žodinis prekių ženklas neturi jokios prasmės, o prašomo įregistruoti prekių ženklo raiškos galia, priešingai, atrodo pakankamai aiški, kad vartotojai ją pastebėtų, laikytina, kad prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, nėra konceptualiai panašūs.

54 Dėl fonetinio palyginimo, atrodo, neginčytina, kaip tai aiškiai pripažino VRDT, jog priešingai tam, ką ginčijamame sprendime (19 punktas) nusprendė Apeliacinė

taryba, tam tikrų valstybių narių visuomenė gali suvokti prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, fonetinį panašumą. Iš tiesų švedų, danų ir olandų kalbomis, pavyzdžiui, raidė „j" tariama kaip raidė „y" anglų kalba. Todėl pagal tam tikrų Europos kalbų tarimo taisykles prašomas įregistruoti prekių ženklas bus tariamas „kinyi". Nors šis panašumas susijęs tik su nedaug valstybių narių, reikia pripažinti, kad prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, bent jau šiose valstybėse narėse yra fonetiškai panašūs.

55 Dėl galimybės supainioti žymenis, dėl kurių kilo ginčas, visapusiško vertinimo pastebėtina, kad ginčijami prekių ženklai vizualiai ir konceptualiai labai skiriasi. Nagrinėjamu atveju laikytina, kad vizualūs ir koncepciniai skirtumai aiškiai nusveria jų fonetinį panašumą.

56 Iš tiesų, kaip pagrįstai pastebėjo VRDT, abiejų prekių ženklų fonetinio panašumo laipsnis yra nelabai svarbus tuo atveju, kai prekės parduodamos taip, kad jas pirkdama atitinkama visuomenė paprastai jas žymintį prekių ženklą suvokia vizualiai (šiuo klausimu žr. 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, 55 punktą).

57 Taigi priešingai tam, ką teigia ieškovė, taip yra šiuo atveju. Iš tiesų pažymėtina, kad ieškovė nepateikė jokio įrodymo, patvirtinančio, kad šios prekės yra paprastai parduodamos taip, kad visuomenė prekių ženklo nesuvokia vizualiai. Ieškovė paprasčiausiai teigia, kad vienas iš tradicinių pardavimo kanalų yra barai ir restoranai, kuriuose vartotojas užsisako prekes žodžiu, kreipdamasis į padavėją, ir visiškai nemato atitinkamo prekių ženklo.

58 Šiuo atžvilgiu reikia pažymėti, kad, kaip teisingai pastebėjo VRDT, net jeigu barai ir restoranai yra reikšmingi ieškovės prekių pardavimo kanalai, buteliai ten yra paprastai išdėstyti lentynose už prekystalio taip, kad vartotojai juos galėtų apžiūrėti. Todėl net jei negalima atmesti galimybės, kad nagrinėjamos prekės taip pat gali būti parduodamos jas užsisakius žodžiu, šis būdas negali būti laikomas įprastiniu prekybos šiomis prekėmis būdu. Be to, net jei vartotojai gėrimą gali užsisakyti žodžiu iš anksto neapžiūrėję lentynų, bet kuriuo atveju jie galės apžiūrėti jiems pateiktą butelį.

59 Be to, ir tai yra svarbiausia, neginčijama, kad barai ir restoranai nėra vieninteliai atitinkamų prekių pardavimo kanalai. Iš tiesų šios prekės yra taip pat parduodamos prekybos centruose ir kitose mažmeninės prekybos vietose (žr. ginčijamo sprendimo 14 punktą). Reikia pripažinti, kad tose vietose pirkdami prekes vartotojai prekių ženklus galės suvokti vizualiai, nes gėrimai yra pateikti lentynose, nors jie gali nerasti šių prekių vienų šalia kitų.

60 Ieškovė taip pat teigia, jog Apeliacinė taryba turėjo nuspręsti, kad yra didesnė galimybė supainioti prekių ženklus, nes ankstesnis prekių ženklas turi ryškų skiriamąjį požymį. Šiuo atžvilgiu pakanka pastebėti, kad prekių ženklo ryškus skiriamasis požymis turi būti nustatytas atsižvelgiant arba į būdingus prekių ženklo požymius, arba į jo žinomumą (2003 m. sausio 15 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Mystery Drinks prieš VRDT – Karlsberg Brauerei (MYSTERY)*, T-99/01, Rink. p. II-43, 34 punktas). Nors prekių ženklas KINNIE yra neginčijamai originalus, ieškovė nepateikė jokio įrodymo, patvirtinančio, kad jos prekių ženklas turi ryškų skiriamąjį požymį. Reikalaudama, kad būtų atsižvelgta į jo ryškų skiriamąjį požymį, ji tik nurodė faktą, kad tai yra visiškai išgalvotas pavadinimas.

61 Galiausiai reikia atmesti ieškovės argumentą, kad paprastas vartotojas atpažįsta nagrinėjimus prekių ženklus kaip vizualiai panašius, nes vizualiam raidžių, sudarančių žymenų žodinius elementus, suvokimui didelę įtaką daro jų tarimas: paprastas vartotojas, matydamas abu žymenis, neaiškiai prisimins, kaip skamba prekių pavadinimai, tačiau neprisimins juos užrašant naudotų raidžių formos. Iš tiesų paprastas vartotojas paprastai prekių ženklą suvokia kaip visumą ir nenagrinėja jo atskirų detalių (nurodyto sprendimo *SABEL* 23 punktas). Tačiau reikia pripažinti, kad nagrinėjamu atveju paprasto vartotojo prašomo įregistruoti sudėtinio žymens suvokimo nelems vieno iš jo elementų, t. y. žodinio elemento „kinji", palyginimas su ieškovės žymeniu.

62 Šiomis aplinkybėmis reikia daryti išvadą, kad nors nagrinėjamais prekių ženklais žymimos prekės yra tapačios arba labai panašios, vizualūs ir konceptualūs žymenų, dėl kurių kilo ginčas, skirtumai pateikia pakankamai pagrindų išvadai, kad nėra jokios galimybės suklaidinti atitinkamą visuomenę. Iš to aišku, jog Apeliacinė taryba teisingai nusprendė, kad nėra galimybės supainioti prašomą įregistruoti prekių ženklą ir ankstesnį prekių ženklą.

63 Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, pagrindas, susijęs su Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimu, turi būti atmestas kaip nepagrįstas.

Dėl antro pagrindo, susijusio su Reglamento Nr. 40/94 73 straipsnio pažeidimu

— Šalių argumentai

64 Ieškovė teigia, kad nesuteikdama šalims galimybės pateikti savo paaiškinimų dėl ginčijamo sprendimo 14 punkte nurodytų pagrindų, susijusių su požiūriu į tai, kaip gėrimai užsisakomi ir parduodami baruose ir restoranuose, Apeliacinė taryba pažeidė Reglamento Nr. 40/94 73 straipsnį. Taip ji kaltina Apeliacinę tarybą pažeidus tam tikrus esminius procedūrinius reikalavimus.

65 VRDT tvirtina, kad nuoroda į „pardavimo būdus" ir prekių ženklų suvokimą atitinkamoje rinkoje nėra pagrindas *per se* Reglamento Nr. 40/94 73 straipsnio prasme, bet argumentas, patvirtinantis samprotavimą, kad vizualūs ir konceptualūs prekių ženklų skirtumai gali pašalinti bet kokią galimybę atitinkamoje rinkoje supainioti nagrinėjamas prekes. Tokia nuoroda nėra nepriklausoma nuo galimybės supainioti vertinimo, tačiau yra Apeliacinės tarybos argumentavimo dalis.

66 Todėl VRDT mano, kad nesuteikusi ieškovei progos pateikti savo paaiškinimų dėl argumento, susijusio su „pardavimo būdais", Apeliacinė taryba nepažeidė Reglamento Nr. 40/94 73 straipsnio, nes šis argumentas buvo panaudotas tik siekiant pateisinti ginčijamą sprendimą, remiantis pagrindais ir samprotavimais, apie kuriuos ieškovė jau žinojo.

67 Įstojusi į bylą šalis teigia, kad ji jau buvo pateikusi ieškovės šiame ieškinyje ginčijamą argumentą jos 2003 m. sausio 27 d. paaiškinimuose, vykstant procedūrai Apeliacinėje taryboje, kuriuose ji nurodė, kad „abiem prekių ženklais žymimos prekės yra gaivieji gėrimai, parduodami tose pačiose parduotuvėse ir apskritai prekybos centruose, ir kad priešingai nei savo sprendime (7 puslapis, 3 pastraipa) pripažino Protestų skyrius, paprastas vartotojas tikrai turi galimybę palyginti prekes tiesiogiai".

68 Įstojusi į bylą šalis daro išvadą, kad ieškovė tikriausiai nemanė, jog yra būtina ginčyti šį tvirtinimą nurodant savo 2003 m. kovo 21 d. „atsiliepime į apeliaciją", kad taip nėra bare ar restorane.

— Pirmosios instancijos teismo vertinimas

69 Pagal Reglamento Nr. 40/94 73 straipsnį Tarnybos sprendimai grindžiami tiktai tokiais motyvais, apie kuriuos šalys galėjo pateikti savo atsiliepimus (2002 m. spalio 9 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *KWS Saat prieš VRDT* (Oranžinis atspalvis), T-173/00, Rink. p. II-3843, 57 punktas).

70 Šiuo atveju reikia pastebėti, kad Apeliacinė taryba ginčijamo sprendimo 14 punkte nurodė, jog „nors prekės <...> yra parduodamos baruose ir restoranuose, vartotojas, esant šioms aplinkybėms, paprastai jų neužsisakys nurodydamas jų pavadinimą, priešingai nei jis tai daro užsisakydamas, pavyzdžiui, vyno arba alaus". Toliau

Apeliacinė taryba pridūrė, kad „apskritai barų ir restoranų klientai šias prekes užsisako paprastai nurodydami bendrą jų pavadinimą ir prašo, pavyzdžiui, „šviežių apelsinų sulčių".

71 Iš tiesų reikia pastebėti, kad Apeliacinė taryba ginčijamo sprendimo 14 punkte siekia įrodyti, kad tipiškas vartotojas prieš pirkdamas prekes paprastai galės jas apžiūrėti. Šis požiūris patvirtinamas ginčijamo sprendimo 14 punkto paskutiniame sakinyje, kur Apeliacinė taryba apibendrina savo vertinimą, nurodydama, kad „kitais žodžiais tariant, tipiškas vartotojas prieš pirkdamas prekes paprastai galės jas ir jas žyminčius prekių ženklus vizualiai patikrinti (nors yra įmanoma, kad jis neras dviejų prekių ženklų vieno šalia kito)".

72 Todėl atrodo, kad teiginiai dėl to, kaip vartotojai užsisako bylos šalių prekes restoranuose arba baruose, yra ne ginčijamo sprendimo nepriklausomas pagrindas, o Apeliacinės tarybos samprotavimų dėl galimybės supainioti visapusiško vertinimo dalis. Tačiau tai, kad ieškovė šiuo klausimu nepateikė argumentų, nereiškia, kad ji negalėjo apibrėžti savo pozicijos dėl pagrindų, susijusių su nagrinėjamų žymenų vizualiu ir fonetiniu palyginimu, kuriais yra grindžiamas ginčijamas sprendimas.

73 Šiomis aplinkybėmis šis pagrindas, susijęs su Reglamento Nr. 40/94 73 straipsnio pažeidimu, turi būti atmestas.

74 Todėl atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, visas ieškinys turi būti atmestas.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

75 Ieškovė Pirmosios instancijos teismo prašo priteisti iš VRDT ir (arba) įstojusios į bylą šalies bylinėjimosi išlaidas, susijusias su protesto nagrinėjimu. Savo dokumentuose ji nepateikė su šiuo prašymu susijusių konkrečių argumentų. Tačiau vykstant žodinei proceso daliai ji pritarė VRDT šiuo klausimu pateiktiems argumentams.

76 VRDT tvirtina, kad šis prašymas yra nepriimtinas, nes šios bylinėjimosi išlaidos nėra atlygintinos pagal Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 87 ir 136 straipsnius.

77 Šiuo atžvilgiu primintina, kad Procedūros reglamento 136 straipsnio 2 dalyje nurodyta:

„Šalių patirtos būtinos išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu Apeliacinėje taryboje, <...> laikomos atlygintinomis."

78 Kadangi bylinėjimosi išlaidos, susijusios su protesto nagrinėjimu, nėra atlygintinos Procedūros reglamento 136 straipsnio 2 dalies prasme, šis prašymas turi būti atmestas kaip nepriimtinas.

79 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 ir įstojusios į bylą šalies išlaidas pagal jų pateiktus reikalavimus.

Remdamasis šiais motyvais,

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS (penktoji kolegija)

nusprendžia:

1. Atmesti ieškinį.

2. Priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

Vilaras Martins Ribeiro Jürimäe

Paskelbta 2005 m. lapkričio 24 d. viešame posėdyje Liuksemburge.

Kancleris Pirmininkas

E. Coulon M. Vilaras