BENDROJO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS

2010 m. lapkričio 23 d.*

Byloje T-35/08

**Codorniu Napa, Inc.,** įsteigta Napoje, Kalifornijoje (Jungtinės Valstijos), atstovaujama advokatų X. Fàbrega Sabaté ir M. Curell Aguilà,

ieškovė,

prieš

**Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT)**, atstovaujamą O. Mondéjar Ortuño,

atsakovę,

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

**Bodegas Ontañón, SA,** įsteigta Quel, La Riochoje (Ispanijoje), atstovaujama advokatų J. Grimau Muñoz ir J. Villamor Muguerza,

į bylą įstojusi šalis,

* Proceso kalba: ispanų.

dėl ieškinio, pareikšto dėl 2007 m. lapkričio 20 d. VRDT ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 747/2006-4), susijusio su protesto procedūra tarp *Bodegas Ontañón, SA* ir *Codorniu Napa, Inc.*,

BENDRASIS TEISMAS (antroji kolegija),

kurį sudaro pirmininkė I. Pelikánová, teisėjai K. Jürimäe ir S. Soldevila Fragoso (pranešėjas),

posėdžio sekretorė B. Pastor, kanclerio padėjėja,

susipažinęs su ieškiniu, pateiktu teismo kanceliarijai 2008 m. sausio 24 d.,

susipažinęs su VRDT atsakymu į ieškinį, pateiktu teismo kanceliarijai 2008 m. gegužės 20 d.,

susipažinęs su įstojusios į bylą šalies atsakymu į ieškinį, pateiktu teismo kanceliarijai 2008 m. gegužės 5 d.,

įvykus 2010 m. balandžio 13 d. posėdžiui,

priima šį

**Sprendimą**

1 2003 m. kovo 13 d. ieškovė *Codorniu Napa, Inc.*, 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; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 146) (šį reglamentą pakeitė 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 78, p. 1)), pateikė Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) paraišką įregistruoti Bendrijos prekių ženklą.

2 Prekių ženklas, kurį buvo prašoma įregistruoti, yra šis vaizdinis žymuo:




3 Prekės, kurioms buvo prašoma įregistruoti prekių ženklą, priklauso peržiūrėtos ir iš dalies pakeistos 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklams registruoti 33 klasei ir atitinka šį aprašymą: „Napa Valley (Kalifornija, JAV) pagamintas ir išpilstytas vynas“.

4 Bendrijos prekių ženklo paraiška buvo paskelbta 2003 m. lapkričio 24 d. *Bendrijos prekių ženklų biuletenyje* Nr. 83/2003.

5 2004 m. vasario 23 d. į bylą įstojusi šalis *Bodegas Ontañón, SA* pagal Reglamento Nr. 40/94 42 straipsnį (dabar – Reglamento Nr. 207/2009 41 straipsnis) pateikė protestą dėl prekių ženklo registravimo šio sprendimo 3 punkte nurodytoms prekėms.

6 Protestas buvo grindžiamas dviem žymenimis. Pirmasis žymuo buvo žemiau pavaizduotas vaizdinis Bendrijos prekių ženklas, kurio registracijos numeris 2 050 623,




Nicos klasifikacijos 33 klasės prekėms, atitinkančioms tokį aprašymą: „Alkoholiniai gėrimai (išskyrus alų)“. Antrasis žymuo buvo žodinis Ispanijos prekių ženklas LA

ARTESA Nr. 844194 Nicos klasifikacijos 33 klasės prekėms, atitinkančioms šį aprašymą: „Vynai, svaigieji gėrimai ir likeriai“.

7 Protestas buvo grindžiamas Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkte (dabar – Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas) nurodytu pagrindu.

8 2006 m. kovo 31 d. Protestų skyrius patenkino protestą, remdamasis vien ankstesnio vaizdinio Bendrijos prekių ženklo ARTESO ir prašomo įregistruoti prekių ženklo palyginimu. Sprendime protestų skyrius manė, kad nėra reikalo nagrinėti, ar žodinio Ispanijos prekių ženklo LA ARTESA naudojimo įrodymai yra pakankami, kad būtų galima įrodyti, jog prekių ženklas naudotas iš tikrųjų.

9 2006 m. gegužės 30 d. ieškovė pagal Reglamento Nr. 40/94 57–62 straipsnius (dabar – Reglamento Nr. 207/2009 58–64 straipsniai) pateikė VRDT apeliaciją dėl Protestų skyriaus sprendimo.

10 2007 m. lapkričio 20 d. sprendimu (toliau – ginčijamas sprendimas) VRDT ketvirtoji apeliacinė taryba ieškinį atmetė. Ji nusprendė, kad žodiniai elementai „arteso“ ir „artesa“ prekių ženkluose, dėl kurių kilo ginčas, užima centrinę ir dominuojančią poziciją, kad prašomo įregistruoti prekių ženklo grafinis elementas nėra labai išskiriantis, o junginys „napa valley“ apibūdina prekių geografinę kilmę ir negali būti laikomas skiriamuoju ir dominuojančiu elementu. Be to, Apeliacinė taryba manė, kad atitinkamos prekės yra tapačios, ir, nepaisant akivaizdžių prekių ženklų, dėl kurių kilo

ginčas, grafinių elementų skirtumo, jie turi bendrus labiausiai išsiskiriančius ir dominuojančius elementus, todėl yra kažkiek vizualiai panašūs ir panašūs fonetiškai. Atsižvelgusi į tai, Apeliacinė taryba nusprendė, kad šie du žymenys gali būti painiojami. Ji manė, kad neverta nagrinėti Ispanijos prekių ženklo ankstesnio naudojimo iš tikrųjų įrodymų, nes vienos iš ankstesnių teisių pagrindu buvo visiškai patenkinti protestą pareiškusios šalies reikalavimai.

**Šalių reikalavimai**

11 Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

— panaikinti ginčijamą sprendimą,

— priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.

12 VRDT Bendrojo Teismo prašo:

— atmesti ieškinį,

— priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

**Dėl teisės**

13 Savo ieškiniui pagrįsti ieškovė nurodo tik vieną pagrindą, susijusį su Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimu.

*Šalių argumentai*

14 Ieškovė mano, kad nagrinėjami ženklai nėra tokie panašūs, kad juos būtų galima supainioti.

15 Ji teigia, kad vertindama galimybę supainioti Apeliacinė taryba nesilaikė Bendrojo Teismo praktikoje nustatyto metodo, nes visapusiškai nenagrinėjo žymenų. Pavyzdžiui, Apeliacinė taryba tik išskyrė ir palygino žodinius elementus, suteikdama jiems dominuojantį pobūdį, bei atskyrė šių žymenų grafinius elementus, nusprendusi, kad jie yra šalutiniai. Šie grafiniai elementai vertinti po to, kai buvo palyginti žodiniai elementai, siekiant nustatyti, ar jie pakankamai diferencijuoja prekių ženklus, kad jų nebūtų galima supainioti.

16 Ieškovė mano, kad prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, žodiniai elementai nedominuoja prekių ženkluose, o jų grafiniai elementai, atsižvelgiant į jų sukuriamą visumos įspūdį, nėra nereikšmingi. Priešingai, jie yra tokie pat svarbūs kaip ir žodiniai

elementai, nes užima vietą, kuri yra bent jau jiems ekvivalentiška, jie yra didesni ir suteikia žymenims ypatingą bei originalią formą.

17 Ji teigia, kad abu žymenys, dėl kurių kilo ginčas, yra labai skirtingi fonetiškai, nes prašomą įregistruoti prekių ženklą sudaro trys žodžiai ir septyni skiemenys („ar“, „te“, „sa“, „na“, „pa“, „va“, „lley“), o ankstesnį prekių ženklą sudaro vienas žodis ir trys skiemenys („ar“, „te“, „so“). Be to, ji pabrėžia, kad fonetiškai prašomas įregistruoti prekių ženklas yra ilgesnis už ankstesnį prekių ženklą.

18 Ieškovė mano, kad, priešingai nei teigia Apeliacinė taryba, į junginį „napa valley“ negalima neatsižvelgti fonetiškai lyginant žymenis, dėl kurių kilo ginčas, nes pirkdama prekes visuomenė naudos visą junginį „artesa napa valley“, kuris yra papildomas prašomo įregistruoti prekių ženklo diferencijavimo elementas.

19 Ji teigia, kad koncepciniu požiūriu tai, kad žodinis prašomo įregistruoti prekių ženklo elementas „artesa“ ispanų kalboje turi apibrėžtą reikšmę, prisideda prie to, kad yra neutralizuojami fonetiniai panašumai su ankstesniu prekių ženklu, kurio nieko ispaniškai nereiškiantis žodinis elementas „arteso“ gali nurodyti virš šio elemento pavaizduotą mitinę būtybę.

20 Ji priduria, kad abu prekių ženklai sukuria konceptualiai skirtingus įspūdžius, nes prašomame įregistruoti prekių ženkle esantis junginys „napa valley“ vartotojams suteikia nedviprasmišką prasminę informaciją, jo grafinis elementas išreiškia šiuolaikiškumo idėją, o žodiniai ir vaizdiniai ankstesnio prekių ženklo elementai žymenį susieja su klasikine mitologija.

21 Ieškovė pažymi, kad vynai ir alkoholiniai gėrimai paprastai yra parduodami prekybos centruose, maisto prekių parduotuvėse ir restoranuose, todėl vartotojai gali išnagrinėti etiketes ant butelių. Vadinasi, vartotojai nagrinėjamus ženklus suvokia labiau vizualiai nei fonetiškai.

22 Ieškovė pabrėžia, kad prašomame įregistruoti prekių ženkle esantis junginys „napa valley“ nurodo kitą nei ankstesniu prekių ženklu žymimų prekių geografinę kilmę. Ši aplinkybė padeda atskirti prašomą įregistruoti prekių ženklą nuo ankstesnio prekių ženklo, nes alkoholinių gėrimų geografinė kilmė paprastai yra tokia informacija, į kurią paprastas vartotojas ypač atkreipia dėmesį.

23 Ieškovė daro išvadą, kad atsižvelgiant į tai, jog grafiškai žymenys labai skiriasi, o nagrinėjamų prekių sektoriuje žymenų vaizdinis aspektas yra svarbesnis už fonetinį, vaizdiniai prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, gali „taikiai koegzistuoti“ rinkoje.

24 VRDT ir įstojusi į bylą šalis ginčija visus ieškovės argumentus.

*Bendrojo Teismo vertinimas*

25 Pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktą ankstesnio prekių ženklo savininkui užprotestavus prašomas įregistruoti prekių ženklas 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, pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktį (dabar Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis) ankstesni prekių ženklai reiškia Europos bendrijoje įregistruotus prekių ženklus, kurių įregistravimo paraiškos padavimo data yra ankstesnė už Bendrijos prekių ženklo įregistravimo paraiškos padavimo datą.

26 Pagal nusistovėjusią teismo praktiką galimybę supainioti sudaro galimybė, kad visuomenė manys, jog nagrinėjamos prekės ar paslaugos pagamintos arba suteiktos tos pačios įmonės arba ekonomiškai susijusių įmonių. Remiantis ta pačia teismo praktika, galimybė supainioti turi būti visapusiškai vertinama atsižvelgiant į tai, kaip atitinkama visuomenė suvokia tam tikrus žymenis ir prekes ar paslaugas, ir į visus konkrečiam atvejui būdingus veiksnius, ypač į žymenų panašumo ir jais žymimų prekių ir paslaugų panašumo tarpusavio priklausomybę (2003 m. liepos 9 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Laboratorios RTB prieš VRDT – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS S)*, T-162/01, Rink. p. II-2821, 30–33 punktai ir 2008 m. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Torres prieš VRDT – Navisa Industrial Vinícola Española (MANSO DE VELASCO)*, T-259/06, neskelbto Rinkinyje, 23 ir 24 punktai).

27 Taikant Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktą galimybė supainioti reiškia, kad prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, yra tapatūs arba panašūs ir kad prekės ar paslaugos, kurias jie žymi, yra tapačios arba panašios. Šios sąlygos yra kumuliacinės (2009 m. sausio 22 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Commercy prieš VRDT – easyGroup IP Licensing (easyHotel)*, T-316/07, Rink. p. II-43, 42 punktas ir 2009 m. rugsėjo 23 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Viñedos y Bodegas Príncipe Alfonso de Hohenlohe prieš VRDT – Byass (ALFONSO)*, T-291/07, neskelbto Rinkinyje, 25 punktas).

28 Be to, remiantis teismo praktika, visapusiškai vertinant galimybę supainioti reikia atsižvelgti į paprastą atitinkamų prekių kategorijos vartotoją, kuris yra pakankamai

informuotas, protingai pastabus ir nuovokus. Taip pat reikia atsižvelgti į tai, kad paprasto vartotojo pastabumas gali kisti, nelygu nagrinėjamų prekių ar paslaugų kategorija (2007 m. vasario 13 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Mundipharma prieš VRDT – Altana Pharma (RESPICUR)*, T-256/04, Rink. p. II-449, 42 punktas ir minėto Sprendimo *ALFONSO* 27 punktas).

29 Šiuo atveju Apeliacinė taryba vertino galimybę supainioti du Bendrijos prekių ženklus: ankstesnį prekių ženklą, žymintį „alkoholinius gėrimus (išskyrus alų)“ ir prašomą įregistruoti prekių ženklą, žymintį „Napa Valley (Kalifornija, JAV) pagamintą ir išpilstytą vyną“. Ginčijamo sprendimo 20 punkte Apeliacinė taryba nusprendė, ir to tiesiogiai neginčijo ieškovė, kad ankstesniu prekių ženklu žymimos prekės yra tapačios prašomo įregistruoti prekių ženklo žymimoms prekėms.

30 Ginčijamo sprendimo 16 punkte Apeliacinė taryba taip pat nusprendė, ko taip pat neginčijo ieškovė, kad, atsižvelgiant į nagrinėjamų prekių pobūdį ir į tai, kad ankstesnis prekių ženklas yra Bendrijos prekių ženklas, atitinkamą visuomenę sudaro paprasti Europos vartotojai.

*Dėl žymenų, dėl kurių kilo ginčas, palyginimo*

31 Visapusis galimybės supainioti vertinimas, kiek tai susiję su vizualiu, fonetiniu ar konceptualiu žymenų, dėl kurių kilo ginčas, panašumu, turi būti pagrįstas bendru jų sukeliamu įspūdžiu, atsižvelgiant, be kita ko, į jų skiriamuosius ir dominuojančius elementus. Paprasto tam tikrų prekių ir paslaugų vartotojo prekių ženklų suvokimas

yra vienas pagrindinių kriterijų atliekant visapusį minėtos galimybės supainioti vertinimą. Šiuo atžvilgiu paprastas vartotojas paprastai prekių ženklą suvokia kaip visumą ir nenagrinėja jo įvairių detalių (žr. 2007 m. birželio 12 d. Teisingumo Teismo sprendimo *VRDT prieš Shaker*, C-334/05 P, Rink. p. I-4529, 35 punktą ir jame nurodytą teismų praktiką).

32 Dviejų prekių ženklų panašumo vertinimas nereiškia, kad reikia atsižvelgti tik į vieną sudėtinio prekių ženklo elementą ir jį palyginti su kitu prekių ženklu. Atvirkščiai, lyginti reikia vertinant kiekvieno prekių ženklo visumą, tačiau tai nereiškia, kad bendro įspūdžio, kurį atitinkamos visuomenės atmintyje paliko sudėtinis prekių ženklas, negali labiau lemti vienas ar keli jo elementai (žr. minėto Sprendimo *VRDT prieš Shaker* 41 punktą). Panašumas gali būti vertinamas remiantis vien dominuojančiu elementu tik tuomet, jei visos kitos prekių ženklo sudedamosios dalys yra nereikšmingos (minėto Sprendimo *VRDT prieš Shaker* 42 punktas ir 2007 m. rugsėjo 20 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Nestlé prieš VRDT*, C-193/06 P, neskelbto Rinkinyje, 43 punktas). Taip galėtų būti tada, kai vienas elementas gali dominuoti atitinkamos visuomenės atmintyje užsifiksavusiame šio prekių ženklo vaizde, o kiti šio prekių ženklo elementai yra nežymūs bendrame jo sukurtame įspūdyje (minėto Sprendimo *Nestlé prieš VRDT* 43 punktas).

33 Šiuo atveju Apeliacinė taryba manė, kad nagrinėjami prekių ženklai turi bendrus labiausiai išsiskiriančius ir dominuojančius elementus ir todėl yra kažkiek panašūs vizualiai ir panašūs fonetiškai.

34 Šiuo atžvilgiu ieškovė mano, kad grafinis elementas nėra nereikšmingas bendrame kiekvieno žymens sukuriamame įspūdyje, ir ginčija tai, kad vertindama galimybę supainioti Apeliacinė taryba atsižvelgė tik į žodinius elementus.

— Dėl vizualaus panašumo

35 Pagal teismo praktiką vertinant dominuojantį tam tikrų vienos ar kelių sudėtinio prekių ženklo sudedamųjų dalių pobūdį reikia atsižvelgti, be kita ko, į kiekvienos iš jų vidines savybes, lyginant jas su kitomis sudedamosiomis dalimis. Be to, papildomai galima atsižvelgti į įvairių sudėtinio prekių ženklo sudedamųjų dalių santykinę padėtį (2002 m. spalio 23 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Matratzen Concord prieš VRDT – Hukla Germany (MATRATZEN)*, T-6/01, Rink. p. II-4335, 35 punktas ir 2007 m. gruodžio 17 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Cabrera Sánchez prieš VRDT – Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano)*, T-242/06, neskelbto Rinkinyje, 47 punktas).

36 Todėl reikia išnagrinėti, ar žodinis elementas yra dominuojantis bendrame kiekvieno nagrinėjamo prekių ženklo sukurtame įspūdyje.

37 Visų pirma reikia pažymėti, jog kai žymenį sudaro ir vaizdiniai, ir žodiniai elementai, tai automatiškai nereiškia, kad žodinis elementas turi būti visada laikomas dominuojančiu (šiuo klausimu žr. 2005 m. lapkričio 24 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Simonds Farsons Cisk prieš VRDT – Spa Monopole (KINJI by SPA)*, T-3/04, Rink. p. II-4837, 45 punktą). Sudėtinio prekių ženklo atveju vaizdinio elemento padėtis gali būti tokia pat kaip ir žodinio elemento (šiuo klausimu žr. 2002 m. gruodžio 12 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Vedial prieš VRDT – France Distribution (HUBERT)*, T-110/01, Rink. p. II-5275, 53 punktą ir minėto Sprendimo *el charcutero artesano* 55 punktą).

38 Antra, kaip priminta šio sprendimo 32 punkte, panašumas gali būti vertinamas remiantis tik dominuojančiu elementu ir tik tada, kai visos kitos prekių ženklo sudedamosios dalys yra nereikšmingos.

39 Šiuo atveju, priešingai nei nusprendė Apeliacinė taryba, atsižvelgiant, pirma, į įvairius vaizdinius elementus, kurie sudaro prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas, ir, antra, į padėtį, kurią šie elementai juose užima, abiejuose prekių ženkluose esantis žodinis elementas nėra dominuojantis elementas. Šie virš žodinių elementų esantys vaizdiniai elementai, pavyzdžiui, jų forma, dydis ir spalva, labai prisideda kuriant kiekvieno šio prekių ženklo vaizdą, kurį prisimena atitinkama visuomenė, todėl į juos negalima neatsižvelgti juos suvokiant.

40 Ankstesnio prekių ženklo vaizdą, kurį užfiksuoja vartotojai, sudaro kentauro ir ant jo sėdinčio raitelio, abiejų laikančių lazdą, kurios galuose pakabinta amfora, o piešinio apačioje didžiosiomis raidėmis parašytas žodis „arteso“, juodai baltas vaizdas. Prašomame įregistruoti prekių ženkle vaizdą, kurį užfiksuoja vartotojai, sudaro vertikalus stačiakampis, kurio viršutinėje dalyje pilkame fone yra trikampis, jame vingiuotas elementas, po kuriuo auksinėmis didžiosiomis raidėmis juodame fone parašytas žodis „artesa“, o apatinėje dalyje taip pat auksinėmis didžiosiomis raidėmis juodame fone parašytas junginys „napa valley“.

41 Todėl, kaip teisingai teigė ieškovė, žymenis, dėl kurių kilo ginčas, vizualiai reikia lyginti atsižvelgiant į visas įvairias vaizdines ir žodines jų sudedamasis dalis.

42 Tokiomis aplinkybėmis žymenų, dėl kurių kilo ginčas, panašumą reikia analizuoti remiantis bendru įspūdžiu, kurį sukuria juos sudarančių sudedamųjų dalių visuma, ir patikrinti, ar išnagrinėjus bylą Apeliacinės tarybos padarytai išvadai turėjo įtakos jos klaida.

43 Pagal teismo praktiką vien tai, kad prekių ženkluose, dėl kurių kilo ginčas, yra panašūs žodiniai elementai, neleidžia daryti išvados, kad žymenys, dėl kurių kilo ginčas, yra vizualiai panašūs. Dėl 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, 73 ir 74 punktus bei minėto Sprendimo *KINJI by SPA* 48 punktą).

44 Žinoma, kaip pabrėžta šio sprendimo 39 punkte, žymenyse, dėl kurių kilo ginčas, yra didelių grafinių elementų, kuriuos sudaro ankstesnio prekių ženklo atveju balto juodo kentauro, ant kurio sėdi raitelis, vaizdas, o prašomo įregistruoti prekių ženklo atveju – stačiakampyje esančio skirtingų spalvų trikampio, kuriame yra vingiuotas elementas, vaizdas, formos, dydžio ir spalvų skirtumų. Tačiau palyginus šiuos žymenis matyti, kad, nepaisant šių skirtumų, žodiniai elementai „arteso“ ir „artesa“, kurie parašyti panašiomis didžiosiomis raidėmis, yra panašūs ir panašioje vietoje po grafiniais elementais, o skiriasi tik spalva ir paskutinė balsė. Kalbant apie žodinį elementą „napa valley“, reikia pažymėti, kad, atsižvelgiant į jo vietą, raidžių, kurios yra mažesnės nei naudojamos užrašant elementą „artesa“, dydį ir mažus tarpus tarp jų sudarančių raidžių, jis tik labai nedaug išsiskiria iš bendro prašomo įregistruoti prekių ženklo vaizdo ir yra šalutinis jo elementas, kuris negali vaidinti lemiamo vaidmens vizualiai atskiriant šiuos žymenis. Todėl, priešingai nei teigia ieškovė, bendros žodinės dalies „artes“ buvimas abiejuose žymenyse leidžia konstatuoti, kad šie prekių ženklai yra kažkiek vizualiai panašūs.

45 Atsižvelgdamas į tai, kas pasakyta, Bendrasis teismas mano, kad žymenys, dėl kurių kilo ginčas, yra kažkiek vizualiai panašūs.

— Dėl fonetinio panašumo

46 Akivaizdu, kad abiejuose prekių ženkluose esantys žodiniai elementai „arteso“ ir „artesa“ yra labai panašūs. Kaip pažymėta šio sprendimo 44 punkte, šie žodžiai skiriasi tik paskutine balse.

47 Vis dėlto ieškovė teigia, kad Apeliacinė taryba padarė klaidą, nes fonetiškai lygindama žymenis, dėl kurių kilo ginčas, ji neatsižvelgė į prašomo įregistruoti prekių ženklo žodinį elementą „napa valley“, kuris sustiprina šių žymenų skirtumus.

48 Šiuo atžvilgiu reikia pažymėti, kad *a priori* prašomame įregistruoti prekių ženkle esantis junginio „artesa napa valley“ sukuriamas fonetinis įspūdis skiriasi nuo žodžio „arteso“ įspūdžio.

49 Tačiau šiuo atveju junginys „napa valley“ yra šalutinis žodžio „artesa“ atžvilgiu, ir jį sakydama atitinkama visuomenė atmes jį kaip šalutinį prašomo įregistruoti prekių ženklo elementą. Be to, kaip ginčijamo sprendimo 32 punkte pažymėjo Apeliacinė taryba, angliškai kalbanti atitinkama visuomenė šį elementą suvoks kaip aptariamų prekių geografinės kilmės nuorodą, o ne kaip prašomo įregistruoti prekių ženklo skiriamąjį elementą. Todėl yra visiškai įmanoma, kad nurodydami prašomą įregistruoti prekių

ženklą vartotojai paminės tik žodį „artesa“ (2007 m. lapkričio 14 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Castell del Remei prieš VRDT – Bodegas Roda (CASTELL DEL REMEI ODA)*, T-101/06, neskelbto Rinkinyje, 66 punktas). Vadinasi, kitaip nei teigia ieškovė, žodinis elementas nėra pakankamas, kad būtų galima atmesti bet kokį žymenų, dėl kurių kilo ginčas, fonetinį panašumą.

50 Atsižvelgiant į tai, kas pasakyta, darytina išvada, kad žymenys, dėl kurių kilo ginčas, yra fonetiškai labai panašūs.

— Dėl konceptualaus panašumo

51 Pagal teismo praktiką konceptualūs skirtumai gali neutralizuoti vizualius ir fonetinius panašumus, jei bent vieno prekių ženklo reikšmė atitinkamos visuomenės atžvilgiu yra tokia aiški ir apibrėžta, kad ji gali ją iš karto įsidėmėti (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, 54 punktas).

52 Šiuo atveju, kaip ginčijamo sprendimo 34 punkte pažymėjo Apeliacinė taryba ir kaip tvirtina VRDT, žodis „arteso“ neturi jokios semantinės reikšmės, o žodis „artesa“, kuris reiškia specialios formos indą duonai minkyti, yra labai retai vartojamas ispanų kalboje, nes jį vartoja tik specialių žinių turinti visuomenė. Be to, kadangi „artesa“ yra ispaniškas žodis, jis nieko nereiškia ispaniškai nekalbančiai likusiai Bendrijos visuomenės

daliai. Todėl atitinkama visuomenė, kaip ji apibrėžta šio sprendimo 30 punkte, šiems žodiniams elementams nepriskirs prasminio turinio.

53 Priešingai nei teigia ieškovė, Bendrasis Teismas mano, kad žodžių junginys „napa valley“ nėra pakankamas, kad neleistų atitinkamai visuomenei manyti, jog nagrinėjami produktai yra kilę iš tos pačios įmonės ar ekonomiškai susijusių įmonių. Kaip pažymėta šio sprendimo 49 punkte, šį žodžių junginį didelė atitinkamos visuomenės dalis suvoks kaip nagrinėjamų prekių geografinės kilmės nuorodą, nepriskirdama žymeniui konkretaus prasminio turinio.

54 Ieškovės argumentas, jog žymenų, dėl kurių kilo ginčas, vaizdiniai elementai išreiškia skirtingas idėjas, negali paneigti šios išvados. Viena vertus, kentauro ir ant jo sėdinčio raitelio, nešančių kartį su amforomis, vaizdas yra aliuzija į vyno mitologinę kilmę ir reiškia vyną bei jo gamybą. Todėl atitinkamai visuomenei žymuo siesis su vynu, tačiau ši sąsaja jai neturės aiškios ir apibrėžtos reikšmės, kad ji galėtų manyti, jog šie du žymenys konceptualiai skiriasi.

55 Kita vertus, kalbant apie prašomą įregistruoti prekių ženklą, pažymėtina, jog dėl grafinio elemento stilizavimo yra sunku perduoti prasminį turinį, kad jį paprastas vartotojas aiškiai suvoktų. Todėl negalima daryti išvados, kad bendras prašomo įregistruoti prekių ženklo sukuriamas įspūdis nurodo šiuolaikiškumo idėją, kurią iš karto suvoktų atitinkama visuomenė.

56 Atsižvelgiant į tai, kas pasakyta, darytina išvada, kad koncepciniu požiūriu vartotojai nepastebės jokios konkrečios nagrinėjamų žymenų semantinės konotacijos, kuri jiems leistų manyti, kad abu žymenys skiriasi arba yra panašūs.

*Dėl visapusio galimybės supainioti vertinimo*

57 Visapusis galimybės supainioti vertinimas reiškia tam tikrą nagrinėjamų veiksnių tarpusavio priklausomybę ir visų pirma prekių ženklų bei žymimų prekių ar paslaugų panašumą. Todėl mažas prekių ženklu žymimų prekių ar paslaugų panašumo laipsnis gali būti kompensuojamas dideliu prekių ženklų panašumo laipsniu, ir atvirkščiai (pagal analogiją žr. 1998 m. rugsėjo 29 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Canon*, C-39/97, Rink. p. I-5507, 17 punktą ir 2006 m. gruodžio 14 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Mast-Jägermeister prieš VRDT – Licorera Zacapaneca (VENADO su rėmu ir kt.)*, T-81/03, T-82/03 ir T-103/03, Rink. p. II-5409, 74 punktą).

58 Šiuo atveju Apeliacinė taryba manė, kad lyginami žymenys yra kažkiek panašūs vizualiai ir fonetiškai, todėl nusprendė, jog atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamos prekės yra tos pačios, egzistuoja galimybė supainioti šiuos du prekių ženklus.

59 Tačiau ieškovė mano, kad žymenų grafiniai skirtumai yra dideli, ir atsižvelgiant į žymenų vizualaus aspekto svarbą aptariamų prekių sektoriuje prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, gali „taikiai koegzistuoti“ rinkoje.

60 Šiuo atžvilgiu reikia pažymėti, kad visapusiškai vertinant galimybę supainioti, vizualiniai, fonetiniai ar konceptualūs žymenų, dėl kurių kilo ginčas, aspektai ne visada yra vienodos svarbos ir todėl reikia vertinti objektyvias aplinkybes, kuriomis prekių ženklai gali būti pateikiami rinkoje (2004 m. spalio 6 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *New Look prieš VRDT – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE ir NLCollection)*, T-117/03–T-119/03 ir T-171/03, Rink. p. II-3471, 49 punktas).

61 Žymenų, dėl kurių kilo ginčas, panašumo ar skirtumo elementų svarba gali priklausyti, be kita ko, nuo jiems būdingų požymių ar nuo prekių ar paslaugų, kurioms yra skirti prekių ženklai, prekybos sąlygų. Jei prekės, pažymėtos tam tikrais prekių ženklais, paprastai parduodamos parduotuvėse, kuriose vartotojas pats jas renkasi ir todėl iš esmės privalo kliautis prekę žyminčio prekių ženklo vaizdu, vizualinis žymens panašumas paprastai bus svarbesnis (minėtų sprendimų *NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE ir NLCollection* 49 punktas bei *el charcutero artesano* 80 punktas). Tačiau jeigu prekės yra parduodamos paprašant jų žodžiu, paprastai svarbesnis bus žymenų fonetinis panašumas (2007 m. vasario 8 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Quelle prieš VRDT – Nars Cosmetics (NARS)*, T-88/05, neskelbto Rinkinyje, 68 punktas).

62 Vyno sektoriuje, kitaip nei nealkoholinių gėrimų, kurie nagrinėjami minėtame Sprendime *KINJI by SPA*, atveju, šių prekių vartotojai yra įpratę jas vadinti ir atpažinti pagal žodinį elementą, kuris naudojamas juos identifikuojant, pavyzdžiui, baruose ar restoranuose, kuriuose vynai užsakomi žodžiu, prieš tai pažiūrėjus į jų pavadinimus valgiaraštyje (2005 m. liepos 13 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Murúa Entrena prieš VRDT – Bodegas Murúa (Julián Murúa Entrena)*, T-40/03, Rink. p. II-2831, 56 punktas ir 2008 m. kovo 12 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Sebirán prieš VRDT – El Coto De Rioja (Coto D'Arcis)*, T-332/04, neskelbto Rinkinyje, 38 punktas). Todėl šiuo atveju ypatingą reikšmę reikia skirti fonetiniam nagrinėjamų žymenų panašumui.

63 Šioje byloje buvo konstatuota, kad abiem prekių ženklais žymimos prekės, t. y. vynai, yra tapačios, o žymenys labai panašūs fonetiškai ir mažai panašūs vizualiai. Tokiomis aplinkybėmis Bendrasis Teismas mano, kad atsižvelgiant į tai, kaip vartotojai vadina šias prekes, ir į fonetinio panašumo svarbą egzistuoja galimybė supainioti šiuos du žymenis Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto prasme.

64 Be to, tai, kad prašomu įregistruoti prekių ženklu žymimos prekės yra pagamintos, kaip nurodoma prekių ženkle, Napa slėnyje (Napa valley), nepaneigia galimybės supainioti egzistavimo. Pagal teismo praktiką visuomenės atžvilgiu galimybė supainioti gali egzistuoti net ir tada, kai nagrinėjamos prekės pagamintos skirtingose vietose (minėto Sprendimo *Canon* 29 ir 30 punktai bei 2005 m. gruodžio 8 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Castellblanch prieš VRDT – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH),* T-29/04, Rink. p. II-5309, 52 punktas).

65 Todėl reikia atmesti šį ieškinio pagrindą, o kartu ir visą ieškinį.

**Dėl bylinėjimosi išlaidų**

66 Pagal Bendrojo 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 reikalavimus.

Remdamasis šiais motyvais,

BENDRASIS TEISMAS (antroji kolegija)

nusprendžia:

**1. Atmesti ieškinį.**

**2. Priteisti iš *Codorniu Napa, Inc.* bylinėjimosi išlaidas.**

Pelikánová Jürimäe Soldevila Fragoso

Paskelbta 2010 m. lapkričio 23 d. viešame posėdyje Liuksemburge.

Parašai.