# TEISINGUMO TEISMO (pirmoji kolegija) SPRENDIMAS

2006 m. kovo 23 d. *

Byloje C-206/04 P

dėl 2004 m. gegužės 6 d. pagal Teisingumo Teismo statuto 56 straipsnį pateikto apeliacinio skundo

**Mülhens GmbH & Co. KG**, įsteigta Kelne (Vokietija), atstovaujama advokatų T. Schulte-Beckhausen ir C. Musiol,

apeliantė,

dalyvaujant kitoms proceso šalims:

**Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT)**, atstovaujamai S. Laitinen ir A. von Mühlendahl,

atsakovei pirmojoje instancijoje,

* Proceso kalba: anglų.

**Zirh International Corp.**, įsisteigtai Niujorke (JAV), atstovaujamai advokato L. Kouker,

pirmojoje instancijoje į bylą įstojusiai šaliai,

TEISINGUMO TEISMAS (pirmoji kolegija),

kurį sudaro kolegijos pirmininkas P. Jann, teisėjai N. Colneric, J. N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič (pranešėjas) ir E. Levits,

generalinis advokatas D. Ruiz-Jarabo Colomer,
posėdžio sekretorius M. Ferreira, vyriausiasis administratorius,

atsižvelgęs į rašytinę proceso dalį ir įvykus 2005 m. spalio 6 d. posėdžiui,

susipažinęs su 2005 m. lapkričio 10 d. posėdyje pateikta generalinio advokato išvada,

priima šį

**Sprendimą**

1 Apeliaciniu skundu *Mülhens GmbH & Co. KG* prašo panaikinti 2004 m. kovo 3 d. Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teismo sprendimą *Mülhens prieš VRDT* –

*Zirh International (ZIRH)* (T-355/02, Rink., p. II-791, toliau – skundžiamas sprendimas), kuriuo pastarasis atmetė jos ieškinį dėl 2002 m. spalio 1 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) antrosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 247/2001-3) atmesti apeliantės protestą dėl žodinio žymens ZIHR įregistravimo (toliau – ginčijamas sprendimas) panaikinimo.

## Teisinis pagrindas

2 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1) 8 straipsnio 1 dalis nurodo:

„Ankstesnio prekių ženklo savininkui užprotestavus, prekių ženklas, kurį įregistruoti buvo paduota paraiška, neregistruojamas:

<...>

b) 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."

3 Šio reglamento 8 straipsnio 2 dalis suformuluota taip:

„Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti „ankstesni prekių ženklai“ reiškia:

a) tokius prekių ženklus, kurių įregistravimo paraiškos padavimo data yra ankstesnė už Bendrijos prekių ženklo įregistravimo paraiškos padavimo datą, prireikus atsižvelgiant į šiems prekių ženklams prašomus suteikti prioritetus:

<...>

i) Bendrijos prekių ženklus <...>

<...>“

4 Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto formuluotė iš esmės yra tokia pat kaip ir 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmosios Tarybos direktyvos valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 40, 1989, p. 1) 4 straipsnio 1 dalies b punkto.

## Ginčo aplinkybės

5 1999 m. rugsėjo 21 d. *Zirh International Corp.* (toliau – *Zirh Corp.*) kreipėsi į VRDT dėl žodinio žymens ZIRH įregistravimo kaip Bendrijos prekių ženklo prekėms ir paslaugoms, priklausančioms peržiūrėtos ir iš dalies pakeistos 1957 m. birželio 15 d.

Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklams registruoti (toliau – Nicos sutartis) 3, 5 ir 42 klasėms.

6 2000 m. gegužės 24 d. apeliantė, remdamasi Reglamento Nr. 40/94 42 straipsniu, pateikė protestą dėl prekių ženklo įregistravimo visoms paraiškoje nurodytoms prekėms ir paslaugoms. Šis protestas buvo grindžiamas tuo, kad egzistuoja ankstesnis Bendrijos prekių ženklas, t. y. sudėtinis – žodinis ir vaizdinis – prekių ženklas, kurį sudaro žodinis elementas SIR ir herbas (toliau – ankstesnis prekių ženklas), įregistruotas prekėms, priklausančioms Nicos sutarties 3 klasei ir atitinkančioms tokį aprašymą: „Parfumerijos gaminiai, eterinis aliejus, kosmetika, plaukų losjonai, dantų pastos, milteliai, muilas“.

7 2001 m. birželio 29 d. Sprendimu VRDT protestų skyrius šį protestą atmetė nurodydamas, kad nors nagrinėjamos prekės ir paslaugos pardavinėjamos tais pačiais platinimo kanalais ir tose pačiose prekybos vietose, abiejų prekių ženklų skirtumai yra akivaizdžiai didesni už galimą šių prekių ženklų skambėjimo panašumą kai kuriose oficialiose Europos Sąjungos kalbose, todėl nėra galimybės supainioti šiuos prekių ženklus.

8 2001 m. liepos 10 d. apeliantė pateikė apeliaciją dėl šio sprendimo VRDT antrajai apeliacinei tarybai, kuri, patvirtindama Protestų skyriaus sprendimą ir vadovaudamasi jame pateiktais motyvais, ginčijamu sprendimu šią apeliaciją atmetė.

## Procesas Pirmosios instancijos teisme ir skundžiamas sprendimas

9 2002 m. gruodžio 4 d. apeliantė pateikė ieškinį Pirmosios instancijos teismui dėl ginčijamo sprendimo panaikinimo, remdamasi vieninteliu ieškinio pagrindu, susijusiu su galimybės supainioti sąvokos Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto prasme pažeidimu.

10 Skundžiamo sprendimo 33–43 punktuose Pirmosios instancijos teismas pirmiausia priminė su galimybe supainioti su ankstesniu prekių ženklu susijusias taikytinas teisės nuostatas ir atitinkamą teismų praktiką.

11 Vėliau Pirmosios instancijos teismas, visapusiškai įvertinęs visus konkrečiam atvejui svarbius veiksnius, atsižvelgdamas į nagrinėjamų prekių ženklų skiriamuosius ir dominuojančius požymius, nusprendė, jog jų skambėjimo panašumas yra stipriai nuslopinamas. Pirmosios instancijos teismas nurodė:

„44 Dėl prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, vizualaus palyginimo reikia konstatuoti, kad nors šių dviejų prekių ženklų žodinių elementų antroji ir trečioji raidės, t. y. raidės „ir“, sutampa, tarp jų yra ir didelių vizualių skirtumų. Iš tikrųjų pirmosios raidės, atitinkamai „s“ ir „z“, skiriasi. Be to, minėtus žodinius elementus sudaro kelios skirtingos raidės, nes prašomame įregistruoti prekių ženkle po raidžių „ir“ eina raidė „h“. Be to, šalia ankstesnio prekių ženklo žodinio žymens yra heraldinė figūra, o prašomą įregistruoti prekių ženklą sudaro tik įprastomis

raidėmis parašytas žodinis žymuo. Taigi, vizualiai vertinant nagrinėjamų žymenų visumą, dėl kiekvienam žymeniui būdingo tam tikro elemento kiekvieno žymens bendras įspūdis yra skirtingas.

45 Kalbant apie fonetinį panašumą, VRDT neginčija, kad abiejų prekių ženklų žodiniai elementai kai kuriose oficialiose Europos Sąjungos kalbose yra panašūs. Iš tikrųjų, kaip teisingai atsakymo į ieškinį 26 punkte nurodė VRDT, labai tikėtina, kad daugelyje valstybių narių ankstesnis prekių ženklas bus tariamas angliškai, nes „sir" yra žinomas anglų kalbos žodis, kurį gali žinoti net ir ne angliškai kalbanti visuomenė. Net jeigu prašomas įregistruoti prekių ženklas kai kuriose kalbose gali būti tariamas skirtingai, reikia manyti, kaip pripažįsta VRDT, kad nagrinėjami prekių ženklai yra fonetiškai panašūs bent jau angliškai kalbančiose valstybėse ir Ispanijoje, nes atitinkami skirtumai, tariant anglų ir ispanų kalbomis, yra nelabai pastebimi. Todėl prekių ženklai šiose valstybėse turi būti laikomi fonetiškai panašiais.

46 Kalbant apie prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, konceptualų palyginimą, ieškovė neginčija VRDT vertinimų šiuo klausimu. Iš tikrųjų, kaip teisingai nurodo VRDT, paprastas valstybių narių vartotojas greičiausiai pagalvos apie anglišką žodį „sir", nes šis žodis Europoje plačiai žinomas, todėl konceptualaus panašumo nėra. Kadangi žodis „zirh" neturi aiškios reikšmės nė vienoje iš vienuolikos oficialių Europos Sąjungos kalbų, plačioji visuomenė žodį „zirh" suvoks kaip naujadarą. Todėl reikia konstatuoti, kad konceptualiai abu prekių ženklai yra nepanašūs.

47 Todėl konstatuotina, kad prekių ženklai SIR ir ZIRH vizualiai ir konceptualiai yra nepanašūs. Kai kuriose valstybėse nagrinėjami prekių ženklai panašūs fonetiškai. Šiuo atžvilgiu svarbu pažymėti, kad remiantis Bendrijos teismų

praktika neatmetama galimybė, jog vien dėl fonetinio prekių ženklų panašumo gali atsirasti galimybė supainioti (1999 m. birželio 22 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, C-342/97, Rink. p. I-3819, 28 punktas ir 2003 m. sausio 15 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Mystery Drinks prieš VRDT – Karlsberg Brauerei (MYSTERY)*, T-99/01, Rink. p. II-43, 42 punktas).

48 Taigi, kaip jau buvo nurodyta 39 ir 42 punktuose, reikia visapusiškai įvertinti visus konkrečiam atvejui svarbius veiksnius, remiantis nagrinėjamų prekių ženklų daromu bendru įspūdžiu, atsižvelgiant ypač į jų skiriamuosius ir dominuojančius požymius.

49 Iš tikrųjų, remiantis Pirmosios instancijos teismo praktika, konceptualūs skirtumai gali nuslopinti nagrinėjamų prekių ženklų fonetinius panašumus. Taip būna, kai bent vienas iš nagrinėjamų prekių ženklų atitinkamos visuomenės požiūriu turi tokią aiškią ir apibrėžtą reikšmę, kad ši visuomenė gali ją iš karto suvokti (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).

50 Šiuo atveju, kaip buvo nurodyta 46 punkte, taip yra ankstesnio prekių ženklo žodinio elemento SIR atžvilgiu. Tokios išvados nepaneigia tai, kad šis žodinis žymuo neapibūdina jokio prekių, kurioms šis prekių ženklas buvo įregistruotas, požymio. Iš tikrųjų tokia aplinkybė netrukdo atitinkamai visuomenei iš karto suvokti ankstesnio prekių ženklo šio žodinio elemento reikšmės. Pakanka, kad tokią reikšmę turėtų vienas iš nagrinėjamų prekių ženklų, nors kitas prekių ženklas tokios reikšmės neturėtų arba turėtų tik visiškai kitokią reikšmę, kad šių prekių ženklų fonetiniai panašumai būtų stipriai nuslopinti (žr. šiuo atžvilgiu (minėto) sprendimo *BASS* 54 punktą).

51 Šiuo atveju prie tokio nuslopinimo prisideda tai, kad prekių ženklai SIR ir ZIRH turi ir vizualių skirtumų. Šiuo atveju reikia pažymėti, kaip tinkamai pastebėjo VRDT, kad dviejų 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 ir vizualiai (žr. šiuo atžvilgiu (minėto) sprendimo *BASS* 55 punktą).

52 Priešingai, nei tvirtina ieškovė, taip yra šioje byloje nagrinėjamų prekių atveju. Ieškovės argumentai, kad ankstesniu prekių ženklu žymimos prekės parduodamos remiantis ne tik jų išvaizda ir kad svarbus prekybos ieškovės prekėmis kanalas yra parfumerijos parduotuvės, kirpyklos ir grožio salonai, šios išvados nesusilpnina.

53 Šiuo atžvilgiu svarbu pažymėti, kad ieškovė visiškai neįrodė, jog jos prekės paprastai pardavinėjamos taip, kad visuomenė visiškai nepastebi prekių ženklo vizualiai. Iš tikrųjų ieškovė viso labo teigia, kad tradicinis prekybos kanalas yra parfumerijos parduotuvės, kirpyklos ir grožio salonai, todėl vartotojas prekę gali įsigyti ne tiesiogiai, bet tik tarpininkaujant pardavėjui.

54 Net ir darant prielaidą, kad parfumerijos parduotuvės, kirpyklos ir grožio salonai gali būti svarbūs prekybos ieškovės prekėmis kanalai, yra akivaizdu, kad net ir šiose vietose prekės paprastai lentynose pateikiamos taip, kad vartotojai galėtų jas ištyrinėti vizualiai. Todėl, net pripažįstant, kad nagrinėjamos prekės gali būti pardavinėjamos užsakant žodžiu, tai neturi būti laikoma tokių prekių įprastu pardavinėjimo būdu."

12 Todėl skundžiamo sprendimo 55 punkte Pirmosios instancijos teismas nusprendė, jog nagrinėjamų prekių ženklų panašumo laipsnis nėra pakankamai didelis, kad būtų galima teigti, jog atitinkama visuomenė gali manyti, kad nagrinėjamos prekės pagamintos toje pačioje įmonėje arba ekonomiškai susijusiose įmonėse, ir todėl apeliantės ieškinį atmetė.

## Apeliacinis skundas

13 Apeliantė Teisingumo Teismo prašo panaikinti skundžiamą sprendimą bei ginčijamą sprendimą ir priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas. Savo apeliacinį skundą ji grindžia vieninteliu dviejų dalių pagrindu, susijusiu su Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimu. Kiekvienoje iš dviejų dalių pateikiama po du skirtingus kaltinimus.

14 VRDT ir *Zirh Corp.* prašo atmesti apeliacinį skundą ir priteisti iš apeliantės bylinėjimosi išlaidas.

*Dėl pirmos vienintelio pagrindo dalies (galimybė supainioti)*

Pirmas kaltinimas

— Šalių argumentai

15 Apeliantė tvirtina, jog dėl nagrinėjamų prekių ir paslaugų dalinio panašumo ir dalinio tapatumo bei dėl nagrinėjamų prekių ženklų pavadinimų skambėjimo

panašumo darytina išvada, kad yra galimybė supainioti šiuos prekių ženklus. Apeliantės, kuri šiuo atžvilgiu remiasi minėto sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer* 28 punktu, nuomone, Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas reiškia, kad galimybė supainioti egzistuoja esant aiškiam vieno iš sensorinių požymių panašumui. Šiuo atveju ši galimybė atsiranda dėl skambėjimo panašumo.

16 VRDT neginčija apeliantės analizės dėl prekių ženklų panašumo. Tačiau ji mano, kad minėtame sprendime *Lloyd Schuhfabrik Meyer* tik pripažįstama galimybė, jog nustatant galimybę supainioti pakanka skambėjimo panašumo.

— Teisingumo Teismo vertinimas

17 Pirmiausia reikia priminti, jog remiantis Reglamento Nr. 40/94 septinta konstatuojamąja dalimi suklaidinimo galimybės įvertinimas priklauso nuo daugelio veiksnių, ypač nuo prekių ženklo pripažinimo rinkoje, galimo susiejimo su vartojamu ar registruotu žymeniu, tarp prekių ženklo ar žymens ir tarp nurodytų prekių ar paslaugų egzistuojančio panašumo.

18 Visuomenės suklaidinimo galimybės vertinimas turi būti visapusiškas, atsižvelgiant į visus svarbius nagrinėjamai bylai veiksnius (1997 m. lapkričio 11 d. Teisingumo Teismo sprendimo *SABEL*, C-251/95, Rink. p. I-6191, 22 punktas ir 2000 m. birželio 22 d. Sprendimo *Marca Mode*, C-425/98, Rink. p. I-4861, 40 punktas).

19 Šis visapusiškas vertinimas, kiek tai susiję su vizualiu, skambėjimo ar konceptualiu nagrinėjamų prekių ženklų panašumu, turi būti pagrįstas bendru šių prekių ženklų daromu įspūdžiu, ypač atsižvelgiant į jų skiriamuosius ir dominuojančius požymius (žr., be kita ko, dėl Direktyvos 89/104 minėtų sprendimų *SABEL* 23 punktą ir *Lloyd Schuhfabrik Meyer* 25 punktą).

20 Šiuo atžvilgiu, įvertinęs abiejų nagrinėjamų žymenų daromą bendrą įspūdį, skundžiamo sprendimo 47 punkte Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad šie žymenys vizualiai ir konceptualiai yra nepanašūs, tačiau kai kuriose valstybėse turi skambėjimo panašumų, nepaneigdamas, kad dėl šio vienintelio panašumo gali atsirasti galimybė supainioti.

21 Negali būti paneigta, kad vien tik dėl prekių ženklų pavadinimų skambėjimo panašumo gali atsirasti galimybė supainioti Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto prasme (šiuo klausimu žr. dėl Direktyvos 89/104 minėto sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer* 28 punktą). Tačiau reikia priminti, kad tokios galimybės egzistavimas turi būti konstatuotas atlikus visapusišką vertinimą, kiek tai susiję su vizualiu, skambėjimo ar konceptualiu nagrinėjamų žymenų panašumu. Šiuo atžvilgiu galimo skambėjimo panašumo vertinimas yra tik vienas iš veiksnių, kurie svarbūs atliekant tokį visapusišką vertinimą.

22 Todėl iš minėto sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer* 28 punkto negalima daryti išvados, kad galimybė supainioti būtinai yra kiekvieną kartą, kai nustatoma, jog du žymenys panašūs tik skambėjimu.

23 Taigi visapusiškai vertindamas galimybę supainioti Pirmosios instancijos teismas teisingai nagrinėjo abiejų nagrinėjamų žymenų sukurtą bendrą įspūdį, kiek tai susiję su galimais jų vizualiais, skambėjimo ir konceptualiais panašumais.

24 Iš to išplaukia, kad vienintelio pagrindo pirmos dalies pirmas kaltinimas turi būti atmestas kaip nepagrįstas.

Antras kaltinimas

— Šalių argumentai

25 Apeliantės nuomone, skambėjimo panašumo pakanka, kad būtų galima teigti, jog egzistuoja galimybė supainioti, jeigu nagrinėjamais prekių ženklais žymimos prekės nėra perkamos išimtinai pagal išvaizdą. Taigi, kalbant apie nagrinėjamas prekes, vartotojai neturi galimybės apsitarnauti patys daugelyje parduotuvių, kuriose turi aiškiai jų paprašyti. Be to, labai dažnai tokios prekės perkamos telefonu. Ieškovės nuomone, vartotojas, bet kuriuo atveju suvokiantis prekių ženklą SIR tik fonetiškai, nežino šiuo prekių ženklu žymimų prekių vizualių požymių.

26 VRDT nuomone, skambėjimo panašumas šiuo atveju nėra lemiamas, nes nagrinėjamos prekės paprastai perkamos pagal išvaizdą. Iš tikrųjų, jos nuomone, šios prekės pardavinėjamos taip, kad pirkdama atitinkama visuomenė prekių ženklą suvokia kaip vizualiai apibūdinantį minėtas prekes. Todėl, nors įmanoma nagrinėjamas prekes užsisakyti žodžiu, VRDT mano, kad toks platinimo kanalas, kai reikia paprašyti žodžiu, nėra tipiška ar įprasta šių prekių pirkimo situacija. Todėl ji daro išvadą, kad šiuo atveju nėra jokios galimybės supainioti Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto prasme.

— Teisingumo Teismo vertinimas

27 Dėl apeliantės pateikto antro kaltinimo, susijusio su prekybos nagrinėjamomis prekėmis būdų poveikiu, reikia konstatuoti, jog iš esmės apeliaciniu skundu siekiama, kad Teisingumo Teismas pats įvertintų Pirmosios instancijos teismo įvertintus faktus.

28 Skundžiamo sprendimo 52–54 punktuose esantis Pirmosios instancijos teismo vertinimas, jog nagrinėjamos prekės paprastai pardavinėjamos taip, kad atitinkama visuomenė galėtų jas ištyrinėti vizualiai, yra faktų vertinimas, kurio Teisingumo Teismas neturi tikrinti nagrinėdamas apeliacinį skundą. Iš tikrųjų iš EB 225 straipsnio 1 dalies antrosios pastraipos ir Teisingumo Teismo statuto 58 straipsnio pirmosios pastraipos išplaukia, kad apeliacinį skundą galima paduoti tik teisės klausimais. Dėl šios priežasties tik Pirmosios instancijos teismas yra kompetentingas nustatyti ir vertinti bylai svarbius faktus bei įrodymus. Faktų ir įrodymų vertinimas, nebent jie buvo iškraipyti, nėra teisės klausimas, dėl kurio galima pateikti apeliacinį skundą Teisingumo Teismui (žr. 2005 m. rugsėjo 15 d. Sprendimo *BioID prieš VRDT*, C-37/03 P, Rink. p. I-7975, 43 punktą ir nurodytą teismų praktiką).

29 Kadangi apeliantė nesirėmė tuo, kad buvo iškraipyti Pirmosios instancijos teismui pateikti faktai ir įrodymai, vienintelio pagrindo pirmos dalies antrą kaltinimą reikia atmesti kaip nepriimtiną.

30 Todėl, kalbant apie pirmą pagrindo dalį, reikia konstatuoti, kad Pirmosios instancijos teismas atsižvelgė į Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto taikymo sritį.

31 Iš to, kas pasakyta, matyti, kad pirma pagrindo dalis turi būti atmesta, nes yra iš dalies nepagrįsta ir iš dalies nepriimtina.

*Dėl antros vienintelio pagrindo dalies (skambėjimo panašumo nuslopinimas)*

Pirmas kaltinimas

— Šalių argumentai

32 Apeliantė tvirtina, kad Pirmosios instancijos teismo argumentavimo pagrindas, pateikiamas skundžiamo sprendimo 48 ir 49 punktuose, yra klaidingas. Iš tikrųjų, apeliantės nuomone, vizualūs ir konceptualūs skirtumai negali nuslopinti skambėjimo panašumo.

33 VRDT tvirtina, kad jeigu Teisingumo Teismas pritaria minėtame Pirmosios instancijos teismo sprendime *Phillips-Van Heusen prieš VRDT – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)* (54 punkte) pateiktam argumentavimui, jog du prekių ženklus skiriantys konceptualūs ir vizualūs skirtumai nuslopina skambėjimo panašumus, kai bent vieno iš šių prekių ženklų reikšmė, atitinkamos visuomenės požiūriu, yra tokia aiški ir apibrėžta, kad ši visuomenė gali ją iš karto suvokti, jis turi jį taikyti ir šioje byloje.

— Teisingumo Teismo vertinimas

34 Kaip buvo nurodyta šio sprendimo 19 punkte, visapusiškas vertinimas, kiek tai susiję su vizualiu, skambėjimo ar konceptualiu nagrinėjamų prekių ženklų panašumu, turi būti pagrįstas bendru šių prekių ženklų daromu įspūdžiu, ypač atsižvelgiant į jų skiriamuosius ir dominuojančius požymius.

35 Minėtas visapusiškas vertinimas reiškia, kad dviejų žymenų konceptualūs ir vizualūs skirtumai gali nuslopinti jų skambėjimo panašumus, kai bent vieno iš žymenų reikšmė yra tokia aiški ir apibrėžta, kad atitinkama visuomenė gali ją iš karto suvokti (žr. šiuo klausimu 2006 m. sausio 12 d. Sprendimo *Ruiz-Picasso ir kt. prieš VRDT*, C-361/04 P, Rink. p. I-643, 20 punktą).

36 Taigi skundžiamo sprendimo 48 ir 49 punktuose teisingai nurodęs, kad visapusiškas vertinimas apima taip pat ir nagrinėjamų žymenų skiriamųjų bei dominuojančių požymių vertinimą ir kad skambėjimo panašumus gali nuslopinti minėtų žymenų konceptualūs skirtumai, Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktą, galėjo nuspręsti, jog nagrinėjamų žymenų panašumo laipsnis nėra pakankamai didelis, kad būtų galima teigti, jog atitinkama visuomenė gali manyti, kad nagrinėjamos prekės pagamintos toje pačioje įmonėje arba ekonomiškai susijusiose įmonėse.

37 Iš to išplaukia, kad vienintelio pagrindo antros dalies pirmas kaltinimas turi būti atmestas kaip nepagrįstas.

Antras kaltinimas

— Šalių argumentai

38 Apeliantė tvirtina, kad pagrindinė žodžio SIR reikšmė aiški tik tuomet, kai šis prekių ženklas tariamas angliškai. Tariant jį bet kuria kita oficialia Europos Sąjungos kalba, jis neturi jokios reikšmės ir yra išgalvotas žymuo. Todėl, apeliantės nuomone, Pirmosios instancijos teismas negalėjo manyti, kad šiuo atveju vienas iš nagrinėjamų prekių ženklų turi aiškią ir apibrėžtą reikšmę, leidžiančią teigti, jog skambėjimo panašumą nuslopina šiuos prekių ženklus skiriantys konceptualūs ir vizualūs skirtumai. Taigi Pirmosios instancijos teismas padarė teisės klaidą aiškindamas Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktą.

39 VRDT mano, kad vaizdinis prekių ženklas SIR turi aiškią ir apibrėžtą reikšmę minėto Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Phillips-Van Heusen prieš VRDT – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)* prasme (54 punktas). Todėl Pirmosios instancijos teismas nepadarė teisės klaidos aiškindamas Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktą.

— Teisingumo Teismo vertinimas

40 Dėl apeliantės pateikto antro kaltinimo, susijusio su nagrinėjamų žymenų konceptualių ir vizualių skirtumų vertinimu, reikia konstatuoti, jog iš tikrųjų apeliaciniu skundu siekiama, kad Teisingumo Teismas pats įvertintų Pirmosios instancijos teismo įvertintus faktus.

41 Šiuo atžvilgiu pakanka nurodyti, kad skundžiamo sprendimo 50 ir 51 punktuose esanti Pirmosios instancijos teismo išvada, jog nagrinėjamų žymenų konceptualūs ir vizualūs skirtumai nuslopina jų skambėjimo panašumą, yra faktų vertinimas, kurio Teisingumo Teismas neturi tikrinti nagrinėdamas apeliacinį skundą. Iš tikrųjų iš EB 225 straipsnio 1 dalies antrosios pastraipos ir Teisingumo Teismo statuto 58 straipsnio pirmosios pastraipos išplaukia, kad apeliacinį skundą galima paduoti tik teisės klausimais. Dėl šios priežasties tik Pirmosios instancijos teismas yra kompetentingas nustatyti ir vertinti bylai svarbius faktus bei įrodymus. Faktų ir įrodymų vertinimas, nebent jie buvo iškraipyti, nėra teisės klausimas, dėl kurio galima pateikti apeliacinį skundą Teisingumo Teismui (žr. minėto sprendimo *BioID prieš VRDT* 43 punktą ir nurodytą teismų praktiką).

42 Kadangi apeliantė nesirėmė tuo, jog buvo iškraipyti Pirmosios instancijos teismui pateikti faktai ir įrodymai, vienintelio pagrindo antros dalies antrą kaltinimą reikia atmesti kaip nepriimtiną.

43 Todėl, kalbant apie antrą vienintelio pagrindo dalį, reikia konstatuoti, kad Pirmosios instancijos teismas atsižvelgė į Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto taikymo sritį.

44 Iš to, kas pasakyta, matyti, kad antra vienintelio pagrindo dalis turi būti atmesta, nes yra iš dalies nepagrįsta ir iš dalies nepriimtina.

45 Kadangi nė viena vienintelio pagrindo, kuriuo apeliantė grindė savo apeliacinį skundą, dalis nėra pagrįsta, apeliacinis skundas yra atmestinas.

**Dėl bylinėjimosi išlaidų**

46 Pagal Procedūros reglamento 69 straipsnio 2 dalį, taikomą apeliaciniame procese pagal to paties reglamento 118 straipsnį, pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti bylinėjimosi išlaidas, jei laimėjusi šalis to prašė. Kadangi VRDT ir *Zirh Corp.* prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas iš apeliantės, ir pastaroji pralaimėjo bylą, ji turi jas padengti.

Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (pirmoji kolegija) nusprendžia:

**1. Atmesti apeliacinį skundą.**

**2. Priteisti iš Mülhens GmbH & Co. KG bylinėjimosi išlaidas.**

Parašai.