TEISINGUMO TEISMO (pirmoji kolegija) SPRENDIMAS

2010 m. rugsėjo 2 d.*

Byloje C-254/09 P

dėl 2009 m. liepos 9 d. pagal Teisingumo Teismo statuto 56 straipsnį pateikto apeliacinio skundo

Calvin Klein Trademark Trust, įsteigta Vilmingtone (Jungtinės Valstijos), atstovaujama *abogado* T. Andrade Boué,

ieškovė,

dalyvaujant kitoms proceso šalims:

Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT), atstovaujamai O. Mondéjar Ortuño,

atsakovei pirmojoje instancijoje,

*Proceso kalba: ispanų.

Zafra Marroquineros SL, įsteigtai Karavaka de la Kruse (Ispanija), atstovaujamai *abogado* J. E. Martín Álvarez,

įstojusiai į bylą šaliai pirmojoje instancijoje,

TEISINGUMO TEISMAS (pirmoji kolegija),

kurį sudaro kolegijos pirmininkas A. Tizzano, teisėjai A. Borg Barthet, M. Ilešič, M. Safjan (pranešėjas) ir M. Berger,

generalinis advokatas J. Mazák,
kancleris R. Grass,

atsižvelgęs į rašytinę proceso dalį,

atsižvelgęs į sprendimą, priimtą susipažinus su generalinio advokato nuomone, nagrinėti bylą be išvados,

priima šį

Sprendimą

1 Apeliaciniu skundu *Calvin Klein Trademark Trust* (toliau – *Calvin Klein*) prašo panaikinti 2009 m. gegužės 7 d. Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teismo sprendimą *Klein Trademark Trust prieš VRDT — Zafra Marroquineros, SL* (CK CREACIONES KENNYA) (T-185/07, Rink. p. II-1323, toliau – skundžiamas sprendimas), kuriuo šis atmetė jos ieškinį dėl 2007 m. kovo 29 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) antrosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 314/2006-2, toliau – ginčijamas sprendimas) panaikinimo. Tuo sprendimu antroji apeliacinė taryba patvirtino 2005 m. gruodžio 22 d. VRDT protestų skyriaus sprendimą, kuriuo buvo atmestas *Calvin Klein* pateiktas protestas dėl *Zafra Marroquineros, SL* (toliau – *Zafra Marroquineros*) paraiškos įregistruoti žodinį prekių ženklą CK CREACIONES KENNYA kaip Bendrijos prekių ženklą.

Teisinis pagrindas

2 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (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) buvo panaikintas 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 78, p. 1), kuris įsigaliojo 2009 m. balandžio 13 dieną. Tačiau atsižvelgiant į faktinių aplinkybių datą, šioje byloje taikomas Reglamentas Nr. 40/94.

3 Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkte nustatyta:

„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.“

4 To paties 8 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad „ankstesnio prekių ženklo savininkui (šio straipsnio 2 dalies prasme) užprotestavus, pareikštas registruoti prekių ženklas neregistruojamas, jeigu jis yra tapatus ankstesniam prekių ženklui arba panašus į jį, ir turi būti registruojamas prekėms arba paslaugoms, kurios nėra panašios į tas, kurioms yra įregistruotas ankstesnis prekių ženklas, jeigu, kalbant apie ankstesnį Bendrijos prekių

ženklą, pareikštas registruoti prekių ženklas turi gerą vardą Bendrijoje arba, kalbant apie ankstesnį nacionalinį prekių ženklą, pareikštas registruoti prekių ženklas turi gerą vardą toje valstybėje narėje ir jeigu dėl prekių ženklo vartojimo be rimtos priežasties gali atsirasti galimybė nesąžiningai įgyti pranašumą arba pakenkti ankstesnio prekių ženklo išskirtinumui ar jo geram vardui“.

5 Reglamento Nr. 40/94 51 straipsnio 1 dalies b punkte nustatyta:

„Padavus prašymą Tarnybai arba priešieškinį teisių pažeidimo byloje, Bendrijos prekių ženklo įregistravimas paskelbiamas negaliojančiu:

<…>

b) jeigu pareiškėjas, paduodamas paraišką prekių ženklui, buvo nesąžiningas.“

Faktinės bylos aplinkybės

6 2003 m. spalio 7 d. *Zafra Marroquineros* pateikė VRDT paraišką įregistruoti žodinį žymenį CK CREACIONES KENNYA kaip Bendrijos prekių ženklą.

7 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 (toliau – Nicos sutartis) 18 ir 25 klasėms ir atitinka šį aprašymą:

— 18 klasė: „Odos ir odų pakaitalai, jų gaminiai, nepriskirti prie kitų klasių; gyvūnų odos, kailiai; lagaminai, kelioniniai krepšiai; lietaus ir saulės skėčiai, lazdos (kriukiai); rimbai, botagai, pakinktai ir balnojimo reikmenys“,

— 25 klasė: „Drabužiai, apranga, avalynė, galvos apdangalai“.

8 Ši paraiška paskelbta 2004 m. birželio 7 d. *Bendrijos prekių ženklų biuletenyje* Nr. 23/2004.

9 2004 m. rugsėjo 6 d. *Calvin Klein*, remdamasi Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktu, 2 dalies c punktu ir 5 dalimi, pateikė protestą dėl prašomo įregistruoti prekių ženklo registracijos.

10 Protestas grindžiamas šiais ankstesniais prekių ženklais:

— Bendrijos prekių ženklu Nr. 66172, įregistruotu 3, 4, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24–27, 35 ir 42 klasių prekėms ir paslaugoms pagal Nicos sutartį, kuris atrodo taip:



— ispanišku prekių ženklu Nr. 2023213, įregistruotu 18 klasės prekėms pagal tą pačią sutartį, kuris atrodo taip:



— ispanišku prekių ženklu Nr. 2028104, įregistruotu 25 klasės prekėms pagal minėtą sutartį, kuris atrodo taip:



11 Protestas, grindžiamas visomis prekėmis ir paslaugomis, kurioms skirti ankstesni prekių ženklai, pateiktas dėl visų prekių ženklo paraiškoje nurodytų prekių.

12 2005 m. gruodžio 22 d. Sprendimu VRDT protestų skyrius visą protestą atmetė. Jis nusprendė, kad atitinkamas vartotojas visiškai negali supainioti nagrinėjamų prekių ženklų.

13 2006 m. vasario 22 d. ieškovė pateikė VRDT apeliaciją dėl šio Protestų skyriaus sprendimo.

14 2007 m. kovo 29 d. sprendimu Antroji apeliacinė taryba atmetė apeliaciją. Ji nusprendė, kad nagrinėjami žymenys nėra pakankamai panašūs, kad būtų galima daryti išvadą, jog yra galimybė suklaidinti atitinkamą visuomenę.

Procesas Pirmosios instancijos teisme ir skundžiamas sprendimas

15 Ieškiniu, kurį Pirmosios instancijos teismo kanceliarija gavo 2007 m. gegužės 29 d., *Calvin Klein* pareiškė ieškinį, kuriuo prašė panaikinti ginčijamą sprendimą ir prašė Pirmosios instancijos teismo nurodyti VRDT atsisakyti registruoti prašomą prekių ženklą. Grįsdama ieškinį ji pateikė vienintelį pagrindą, susijusį su Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 ir 5 dalių pažeidimu.

16 Skundžiamu sprendimu Pirmosios instancijos teismas ieškinį atmetė.

17 Visų pirma skundžiamo sprendimo 32 punkte Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad pagal nusistovėjusią teismų praktiką galimybė supainioti turi būti visapusiškai vertinama, atsižvelgiant į tai, kaip atitinkama visuomenė suvokia nagrinėjamus žymenis ir prekes ar paslaugas, ir į visas konkrečiam atvejui būdingas aplinkybes, ypač į žymenų ir jais žymimų prekių ar paslaugų panašumo tarpusavio priklausomybę.

18 Antra, minėto sprendimo 33 punkte jis pabrėžė, kad galimybė supainioti yra juo didesnė, kuo ryškesnis ankstesnio prekių ženklo skiriamasis požymis. Taigi prekių ženklai, patys savaime arba dėl žinomumo rinkoje turintys ryškų skiriamąjį požymį, saugomi labiau nei tie, kurių skiriamieji požymiai yra ne tokie ryškūs.

19 To paties sprendimo 35 punkte jis taip pat konstatavo, kad šalys neginčijo nagrinėjamų prekių tapatumo.

20 Kalbėdamas apie žymenų, dėl kurių kilo ginčas, panašumą, Pirmosios instancijos teismas skundžiamo sprendimo 38 punkte pažymėjo, kad visapusiškas supainiojimo galimybės vertinimas turi būti grindžiamas bendru jų sukuriamu įspūdžiu, ypač atsižvelgiant į skiriamuosius ir dominuojančius požymius. To sprendimo 39 punkte primenama, kad sudėtinis prekių ženklas gali būti laikomas panašiu į kitą prekių ženklą, tapatų ar panašų į vieną iš sudėtinio prekių ženklo elementų, tik tada, jei šis dominuoja bendrame sudėtinio ženklo sukurtame įspūdyje. Minėto sprendimo 40 punkte Pirmosios instancijos teismas pabrėžė, kad nagrinėjamus prekių ženklus reikia lyginti vertinant kiekvieno iš jų visumą.

21 Skundžiamo sprendimo 42 punkte Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad žodžiai „creaciones kennya“ dėl savo dydžio užima daug svarbesnę vietą nei raidžių grupė „ck“ ir sudaro šiame prekių ženkle dominuojantį sintaksinį konceptualų junginį. Iš tikrųjų, kaip Pirmosios instancijos teismas nurodė skundžiamo sprendimo 43 punkte, elementui „creaciones kennya“ būdingas aiškus skiriamasis požymis, taikomas drabužiams ir mados aksesuarams, pagal Nicos sutartį priklausantiems 18 ir 25 klasėms. Be to, šio skiriamojo požymio nepaneigia ryšys, kuris suinteresuotosios visuomenės sąmonėje sukuriamas tarp žodžio „kennya“ ir Kenijos valstybės, atsižvelgiant į skirtingą abiejų žodžių ortografiją. Minėto sprendimo 44 punkte Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad elementas „ck“, kuris atitinka pirmąsias žodžių „creaciones“ ir „kennya“ raides, palyginti su elementu „creaciones kennya“, yra antraeilės reikšmės.

22 Skundžiamo sprendimo 45 punkte teigiama, kad atitinkamas vartotojas pirmiausia įsimins žodžius „creaciones kennya“, į kuriuos jis labiausiai sukoncentruos dėmesį. Šiuo atveju vien tik raidžių grupės „ck“ buvimo prašomo įregistruoti prekių ženklo

pradžioje nepakanka, kad jis dominuotų šio prekių ženklo sukuriamame bendrame įspūdyje.

23 Dėl vizualaus žymenų panašumo skundžiamo sprendimo 46–48 punktuose Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad ankstesnius prekių ženklus sudaro vienintelis arba dominuojantis elementas „ck“, pavaizduotas ypatingu grafiniu būdu, kuris šiems prekių ženklams suteikia būdingą skiriamąjį požymį. Taigi vien vizualus ankstesnių prekių ženklų vienintelio arba dominuojančio vaizdinio elemento „ck“ ir prašomo įregistruoti prekių ženklo elemento „ck“ panašumas neleidžia, Pirmosios instancijos teismo nuomone, sukurti vizualaus ginčijamų prekių ženklų panašumo, atsižvelgiant, viena vertus, į prekių ženklo CK CREACIONES KENNYA sukuriamą bendrą įspūdį ir, antra vertus, į ankstesniems prekių ženklams būdingą ypatingą grafinį pavaizdavimą, t. y. mažesnį raidės „c“ dydį ir jos centravimą raidės „k“ atžvilgiu. Pirmosios instancijos teismas nusprendė, kad apsauga, suteikiama užregistravus žodinį prekių ženklą, susijusi su paraiškoje įregistruoti nurodytu žodžiu, o ne su ypatingais grafiniais ar stilistiniais aspektais, kurie gali būti suteikti tam prekių ženklui.

24 Minėto sprendimo 49 ir 50 punktuose Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad fonetiniu požiūriu ginčijami prekių ženklai taip pat nėra panašūs. Iš tikrųjų prašomas įregistruoti prekių ženklas būtų nurodomas ištariant tik žodžius „creaciones kennya“ arba visą žodžių junginį „ck creaciones kennya“. Mažai tikėtina, kad prašomas įregistruoti prekių ženklas būtų nurodomas ištariant tik raidžių grupę „ck“.

25 Remiantis skundžiamo sprendimo 51 punktu, konceptualiu požiūriu Apeliacinė taryba nesuklydo nuspręsdama, kad žodžiai „creaciones kennya“, kurie sudaro raidžių grupės „ck pagrindą“, sukuria konceptualų skirtumą, palyginti su ankstesniais prekių

ženklais. Prašomo įregistruoti prekių ženklo raidžių grupė „ck“ kilusi iš žodžių „creaciones kennya“, o ankstesnius prekių ženklus sudarančia raidžių grupe „ck“ nurodomas gerą vardą turintis mados prekių gamintojas ir kūrėjas Calvin Klein.

26 Todėl skundžiamo sprendimo 52 punkte Pirmosios instancijos teismas nusprendė, kad žymenų, dėl kurių kilo ginčas, panašumo nebuvimas išplaukia iš minėtų žymenų vizualių, fonetinių bei konceptualių skirtumų.

27 Skundžiamo sprendimo 53–55 punktuose Pirmosios instancijos teismas teigė, kad nėra galimybės supainioti nagrinėjamų prekių ženklų, nes jie nepanašūs. Ženklais, dėl kurių kilo ginčas, žymimų prekių tapatumas nekeičia šio vertinimo. Be to, nors prekių ženklams, kurie ryškų skiriamąjį požymį turi dėl savo gero vardo, taikoma didesnė apsauga, šiuo atveju ankstesnių prekių ženklų gero vardo pripažinimas negali paneigti teiginio, jog ginčijamų prekių ženklų sukuriamas bendras įspūdis per daug skiriasi, kad būtų galima konstatuoti galimybę supainioti.

28 Dėl ieškovės argumento, kad atitinkama visuomenė prašomą įregistruoti prekių ženklą gali suvokti kaip vieną iš *Calvin Klein* išvestinių prekių ženklų, skundžiamo sprendimo 56 punkte Pirmosios instancijos teismas nusprendė, kad ginčijamų prekių ženklų dominuojantys elementai skiriasi.

Procesas Teisingumo Teisme

29 Apeliaciniu skundu apeliantė Teisingumo Teismo prašo panaikinti skundžiamą sprendimą ir priteisti iš VRDT ir *Zafra Marroquineros* bylinėjimosi išlaidas.

30 VRDT ir *Zafra Marroquineros* prašo Teisingumo Teismo atmesti apeliacinį skundą ir priteisti iš apeliantės bylinėjimosi išlaidas.

Dėl apeliacinio skundo

31 Kad pagrįstų apeliacinį skundą, apeliantė pateikia du pagrindus, susijusius, pirma, su Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies pažeidimu ir, antra, su to paties reglamento 8 straipsnio 5 dalies pažeidimu.

Dėl pirmojo apeliacinio skundo pagrindo

Šalių argumentai

32 Pirmuoju pagrindu, kurį iš esmės galima suskirstyti į tris dalis, apeliantė teigia, kad Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į teismų praktiką dėl Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies aiškinimo, kiek tai susiję su būtinybe atsižvelgti į visus nagrinėjamo atvejo veiksnius.

33 Pirmojo pagrindo pirmoje dalyje apeliantė kaltina Pirmosios instancijos teismą neatsižvelgus į tai, kad *Zafra Marroquineros* naudoja raides CK atskirai, taip pat kaip didžiąsias paryškintas raides su užrašu CREACIONES KENNYA, kuris rašomas labai mažomis raidėmis, kad nukopijuotų visiems žinomus *Calvin Klein* prekių ženklus „cK". *Zafra Marroquineros* elgesys įrodo, kad raidės CK yra išskirtiniausia prašomo įregistruoti prekių ženklo dalis. Apeliantės nuomone, *Zafra Marroquineros* elgesys prieštarauja jos pateikiamiems teisiniams argumentams. Remiantis bendruoju teisės principu, niekas negali veikti prieštaraudamas savo veiksmams.

34 Pirmosios instancijos teismas, neatsižvelgdamas į Teisingumo Teismo praktiką, neįvertino *Zafra Marroquineros* veiksmų, kad nustatytų, koks prašomo įregistruoti prekių ženklo elementas yra svarbiausias ir matomiausias. Minėtas elgesys skundžiamame sprendime taip pat nebuvo teisiškai įvertintas remiantis teismų praktika, pagal kurią reikia atsižvelgti į visus su byla susijusius veiksnius. Apeliantės nuomone, atsižvelgiant į minėtą *Zafra Marroquineros* elgesį, reikia konstatuoti, kad raidės CK yra išskirtiniausias prašomo įregistruoti prekių ženklo elementas.

35 Pirmojo pagrindo antroje dalyje apeliantė kaltina Pirmosios instancijos teismą iškraipius faktines aplinkybes ir nusprendus, neatsižvelgiant į *Zafra Marroquineros* elgesį, kad būtent žodžiai CREACIONES KENNYA yra išskirtiniausia prašomo įregistruoti prekių ženklo dalis.

36 Pirmojo pagrindo trečia dalimi apeliantė kaltina Pirmosios instancijos teismą neatsižvelgus į raidžių CK svarbą ir todėl nenagrinėjus pavojaus supainioti dėl šių raidžių naudojimo prekių ženkluose, dėl kurių kilo ginčas. Toks pavojus šiuo atveju dar labiau padidėja dėl ankstesnių prekių ženklų gero vardo ir dėl to, kad prekių ženklais, dėl kurių kilo ginčas, žymimos prekės yra tokios pačios.

37 Mados srityje nusistovėję, kad drabužių gamintojai identifikuojami pagal raides, kurios yra jų vardo akronimas, o kai prekių ženklai toje srityje įgyja gerą vardą, jie identifikuojami pagal tas dvi raides tiek vaizdiniu, tiek fonetiniu požiūriais. Teisiniu požiūriu yra galimybė supainioti aptariamus prekių ženklus, nes prašomo įregistruoti prekių ženklo raidės CK vartotojui yra labai išskirtinis elementas, nes mados srityje CK reiškia *Calvin Klein*.

38 VRDT remiasi apeliacinio skundo pirmojo pagrindo nepriimtinumu, nes juo siekiama, kad Teisingumo Teismas pats įvertintų Pirmosios instancijos teismo jau įvertintas faktines aplinkybes. Kadangi apeliacinis skundas Teisingumo Teisme nagrinėjamas tik dėl teisės klausimų, faktinių aplinkybių vertinimas nėra Teisingumo Teismo kontrolei pateiktinas teisės klausimas, išskyrus atvejus, kai jam pateikti įrodymai buvo iškraipyti.

39 VRDT nuomone, apeliantė, dėstydama prie pirmojo pagrindo priskiriamus argumentus, iš tikrųjų keičia ginčo objektą. Nors ginčijamas prekių ženklas yra žodinis žymuo CK CREACIONES KENNYA, apeliantė kalba apie skirtingus žymenis, t. y. ypatingą minėto žodinio žymens grafinį vaizdavimą. Be to, šioje byloje Pirmosios instancijos teismas neiškraipė įrodymų, nes jų vertinimas negali būti taikomas apeliantės nurodytiems pavyzdžiams.

40 Apeliantės argumentas dėl „akivaizdaus“ kopijavimo faktų taip pat negali būti priimtas šioje byloje, kurioje siekiama nustatyti, ar yra galimybė supainioti ankstesnes teises su konkrečiu ir tiksliu žymeniu, kurį prašoma įregistruoti kaip Bendrijos prekių ženklą. Tokio pobūdžio reikalavimai turėtų būti pateikti vykstant procedūrai dėl galimo prekių ženklo pažeidimo arba dėl nesąžiningos konkurencijos.

41 *Zafra Marroquineros* pabrėžia, kad skundžiamame sprendime buvo atsižvelgta į teismų praktiką dėl Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies aiškinimo.

42 Nagrinėjant prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, panašumą, reikia atsižvelgti į prekių ženklus kaip į visumą, į tai, kaip jie įregistruoti ar prašomi įregistruoti, o galimas jų panaudojimas šiuo atveju nesvarbus. Be to, tariami *Zafra Marroquineros* ketinimai, kurie bet kokiu atveju neegzistuoja, kopijuoti ankstesnius apeliantės prekių ženklus nėra svarbūs nagrinėjant galimybę supainioti abu prekių ženklus.

Teisingumo Teismo vertinimas

43 Dėl pirmojo pagrindo pirmos dalies reikia priminti, kad, remiantis Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktu, ankstesnio prekių ženklo savininkui užprotestavus, prekių ženklas neregistruojamas, jeigu dėl jo 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. Toje pačioje nuostatoje pasakyta, kad suklaidinimo galimybė apima ir galimybę sieti su ankstesniu prekių ženklu.

44 Remiantis nusistovėjusia Teisingumo Teismo praktika, galimybė suklaidinti visuomenę turi būti vertinama visapusiškai ir atsižvelgiant į visus su nagrinėjama byla susijusius veiksnius (žr., be kita ko, 1997 m. lapkričio 11 d. Sprendimo *SABEL*, C-251/95, Rink. p. I-6191, 22 punktą; 1999 m. birželio 22 d. Sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, C-342/97, Rink. p. I-3819, 18 punktą; 2005 m. spalio 6 d. Sprendimo *Medion*, C-120/04, Rink. p. I-8551, 27 punktą; 2007 m. birželio 12 d. Sprendimo *VRDT prieš*

Shaker, C-334/05 P, Rink. p. I-4529, 34 punktą ir 2009 m. rugsėjo 3 d. Sprendimo *Aceites del Sur-Coosur prieš Koipe*, C-498/07 P, Rink. p. I-7371, 46 punktą).

45 Pagal nusistovėjusią teismų praktiką visapusiškas galimybės supainioti vertinimas, kiek tai susiję su vizualiu, fonetiniu ar konceptualiu nagrinėjamų prekių ženklų panašumu, turi būti pagrįstas bendru jų sukeliamu įspūdžiu, visų pirma atsižvelgiant į jų skiriamuosius ir dominuojančius elementus. Tai, kaip paprastas nagrinėjamų prekių ir paslaugų vartotojas suvokia prekių ženklus, yra lemiamas kriterijus visapusiškai vertinant minėtą galimybę supainioti. Paprastas vartotojas prekių ženklą dažniausiai suvokia kaip visumą ir nenagrinėja įvairių jo detalių (žr., be kita ko, minėtų sprendimų *SABEL* 23 punktą; *Lloyd Schuhfabrik Meyer* 25 punktą; *Medion* 28 punktą; *VRDT prieš Shaker* 35 punktą ir 2006 m. kovo 23 d. Sprendimo *Mülhens prieš VRDT*, C-206/04 P, Rink. p. I-2717, 19 punktą).

46 Tokiu atveju reikia pažymėti, kad prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, panašumas turi būti vertinamas, remiantis paprasto vartotojo požiūriu ir atsižvelgiant į minėtiems prekių ženklams būdingus požymius, o ne į aplinkybes, susijusias su Bendrijos prekių ženklą įregistruoti prašančio asmens elgesiu.

47 Todėl reikia konstatuoti, kad, priešingai nei pirmojo pagrindo pirmoje dalyje teigia apeliantė, Pirmosios instancijos teismo vertinime nėra teisinės klaidos dėl to, kad jis neatsižvelgė į tariamai piktnaudžiaujamą prekių ženklą įregistruoti prašančio asmens elgesį. Iš tikrųjų, nors toks elgesys yra ypač svarbus veiksnys vykstant procedūrai pagal Reglamento Nr. 40/94 51 straipsnio 1 dalies b punktą, kuris šioje apeliacinėje byloje netaikomas, tai nėra veiksnys, į kurį reikėtų atsižvelgti per protesto procedūrą, vykdomą pagal minėto reglamento 8 straipsnį.

48 Todėl pirmojo pagrindo pirma dalis turi būti atmesta kaip nepagrįsta.

49 Kalbant apie antrą pirmojo pagrindo dalį dėl faktinių aplinkybių iškraipymo reikia visų pirma priminti, kad pagal EB 225 straipsnio 1 dalį ir Teisingumo Teismo statuto 58 straipsnio pirmą pastraipą apeliacinėje instancijoje nagrinėjami tik teisės klausimai. Pirmosios instancijos teismas vienintelis turi kompetenciją konstatuoti ir vertinti susijusias faktines aplinkybes ir vertinti įrodymus. Faktinių aplinkybių ir įrodymų vertinimas, išskyrus atvejus, kai jie iškraipomi, nėra teisės klausimas, kuris apeliacine tvarka gali būti pateiktas Teisingumo Teismo kontrolei (žr., be kita ko, 2002 m. rugsėjo 19 d. Sprendimo *DKV prieš VRDT*, C-104/00 P, Rink. p. I-7561, 22 punktą; 2006 m. sausio 12 d. Sprendimo *Deutsche SiSi-Werke prieš VRDT*, C-173/04 P, Rink. p. I-551, 35 punktą ir 2009 m. kovo 26 d. Sprendimo *Sunplus Technology prieš VRDT*, C-21/08 P, 31 punktą).

50 Žymenų, dėl kurių kilo ginčas, panašumo vertinimas yra faktinių aplinkybių analizė, kuri nepatenka į Teisingumo Teismo kontrolės sritį, išskyrus minėtą jų iškraipymo atvejį. Toks iškraipymas turi būti akivaizdžiai matomas iš bylos dokumentų ir tam neturi reikėti atlikti naujo faktinių aplinkybių ir įrodymų vertinimo (žr. 1998 m. gegužės 28 d. Sprendimo *New Holland Ford prieš Komisiją*, C-8/95 P, Rink. p. I-3175, 72 punktą; 2006 m. balandžio 6 d. Sprendimo *General Motors prieš Komisiją*, C-551/03 P, Rink. p. I-3173, 54 punktą; 2006 m. rugsėjo 21 d. Sprendimo *JCB Service prieš Komisiją*, C-167/04 P, Rink. p. I-8935, 108 punktą ir 2009 m. gegužės 7 d. Sprendimo *Waterford Wedgwood prieš Assembled Investments (Proprietary) ir VRDT*, C-398/07 P, 41 punktą).

51 Taigi reikia konstatuoti, kad apeliantė nepateikia įrodymų, leidžiančių teigti, kad Pirmosios instancijos teismas iškraipė faktines aplinkybes skundžiamo sprendimo 52 punkte nuspręsdamas, kad žymenys, dėl kurių kilo ginčas, yra nepanašūs dėl vizualių, fonetinių ar konceptualių skirtumų. Apeliantės argumentas, kad jos buvo

iškraipytos dėl to, kad Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į *Zafra Marroquineros* elgesį, turi būti atmestas, nes Pirmosios instancijos teismas, atlikdamas vertinimą, neprivalėjo į jį atsižvelgti, kaip minėta šio sprendimo 43–47 punktuose.

52 Tokiomis aplinkybėmis pirmojo pagrindo antra dalis turi būti atmesta kaip nepagrįsta.

53 Kalbant apie pirmojo pagrindo trečią dalį, visų pirma reikia priminti, kad, nesant jokio ankstesnio prekių ženklo ir prašomo įregistruoti prekių ženklo panašumo, ankstesnio prekių ženklo žinomumo ar gero vardo ir juo ženklinamų prekių ar paslaugų tapatumo ar panašumo nepakanka siekiant konstatuoti galimybę supainioti prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas (šiuo klausimu žr. 2004 m. spalio 12 d. Sprendimo *Vedial prieš VRDT*, C-106/03 P, Rink. p. I-9573, 54 punktą; 2007 m. rugsėjo 13 d. Sprendimo *Il Ponte Finanziaria prieš VRDT*, C-234/06 P, Rink. p. I-7333, 50 ir 51 punktus ir 2008 m. gruodžio 11 d. Sprendimo *Gateway prieš VRDT*, C-57/08 P, 55 ir 56 punktus).

54 Taigi skundžiamame sprendime Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, yra nepanašūs. Skundžiamo sprendimo 52 punkte jis teigė, kad prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, analizė vizualiu, fonetiniu ir konceptualiu požiūriais rodo, jog ankstesnio prekių ženklo sukuriamo bendro įspūdžio dominuojantis elementas yra „ck“, o prašomo įregistruoti prekių ženklo sukuriamo bendro įspūdžio dominuojantis elementas yra „creaciones kennya“, ir darė išvadą, kad žymenų, dėl kurių kilo ginčas, panašumo nebuvimas išplaukia iš vizualių, fonetinių bei konceptualių skirtumų.

55 Priimdamas tokį sprendimą Pirmosios instancijos teismas skundžiamo sprendimo 41–51 punktuose atliko analizę, kuri yra dalis proceso, skirto prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, bendram įspūdžiui apibrėžti ir visapusiškam jų panašumo vertinimui pateikti. Taigi skundžiamo sprendimo 42–45 punktuose jis atliko išsamią bendrą prašomo įregistruoti prekių ženklo analizę, atsižvelgdamas, be kita ko, į paprasto vartotojo

suvokimą apie jį. Minėto sprendimo 46–51 punktuose pateikiama prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, panašumo analizė vizualiu, fonetiniu ir konceptualiu požiūriais.

56 Šiuo klausimu reikia pažymėti, kad, priešingai nei teigiama skundžiamo sprendimo 39 punkte, dviejų prekių ženklų panašumas nereiškia, kad jų bendra sudedamoji dalis yra bendro įspūdžio, kurį sukelia prašomas įregistruoti prekių ženklas, dominuojantis elementas. Remiantis nusistovėjusia teismo praktika, vertinant dviejų prekių ženklų panašumą reikia vertinti kiekvieno prekių ženklo visumą, o tai reiškia, kad atitinkamos visuomenės atmintyje sukuriamame sudėtinio prekių ženklo bendrame įspūdyje tam tikromis aplinkybėmis gali dominuoti viena ar kelios sudedamosios dalys. Vis dėlto panašumas gali būti vertinamas remiantis vien dominuojančiu elementu tik tuomet, jei visos kitos prekių ženklo sudedamosios dalys yra nesvarbios (žr. minėto Sprendimo *VRDT prieš Shaker* 41 ir 42 punktus; 2007 m. rugsėjo 20 d. Sprendimo *Nestlé prieš VRDT*, C-193/06 P, 42 ir 43 punktus ir minėto Sprendimo *Aceites del Sur-Coosur prieš Koipe* 62 punktą). Iš tikrųjų šiuo atveju pakanka, kad minėta bendra sudedamoji dalis būtų svarbi.

57 Vis dėlto reikia konstatuoti, jog Pirmosios instancijos teismas nusprendė, pirma, kad prašomo įregistruoti prekių ženklo sukuriamo bendro įspūdžio dominuojantis elementas yra „creaciones kennya“, į kurį daugeliu atvejų atitinkamas vartotojas atkreips dėmesį, ir, antra, būtent skundžiamo sprendimo 44 punkte, kad elementas „ck“ jo atžvilgiu užima tik pagalbinę poziciją, o tai iš esmės reiškia, kad prašomame įregistruoti prekių ženkle elementas „ck“ yra nesvarbus.

58 Taigi, teisingai atlikęs analizę ir atmetęs bet kokį prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, panašumą, Pirmosios instancijos teismas visiškai teisingai skundžiamo sprendimo 53–57 punktuose nusprendė, kad, nepaisant ankstesnių prekių ženklų gero vardo ir prekių ženklais, dėl kurių kilo konfliktas, žymimų prekių tapatumo, nėra galimybės supainioti šiuos prekių ženklus.

59 Todėl pirmojo pagrindo trečia dalis turi būti pripažinta nepagrįsta.

60 Tokiomis aplinkybėmis pirmąjį pagrindą reikia atmesti.

Dėl antrojo apeliacinio skundo pagrindo

Šalių argumentai

61 Antruoju pagrindu apeliantė kaltina Pirmosios instancijos teismą pažeidus Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalį, nes jis nenagrinėjo ankstesnių prekių ženklų gero vardo pagal šią nuostatą.

62 Pirmosios instancijos teismas padarė klaidą skundžiamo sprendimo 15 punkte nurodydamas, kad apeliantė nurodė vienintelį pagrindą, susijusį su Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimu, nors ieškinys taip pat buvo akivaizdžiai grindžiamas to paties reglamento 8 straipsnio 5 dalies pažeidimu.

63 Konstatuodamas, kad nereikia nagrinėti ankstesnių prekių ženklų gero vardo, nes prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, yra nepanašūs, Pirmosios instancijos teismas padarė teisės klaidą. Apeliantės nuomone, nustatant, ar ankstesniam *Calvin Klein* prekių ženklui „cK“ turi būti suteikta didesnė apsauga, turėjo būti atsižvelgta į tai, kad

jis yra plačiai žinomas. Ankstesnio prekių ženklo geras vardas turi būti vertinamas analizuojant prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, panašumą, o ne tada, kai panašumas buvo nustatytas.

64 Tokiomis aplinkybėmis apeliantė teigia, kad jei žinomi prekių ženklai „cK“ būtų saugomi tik tada, kai tretieji asmenys raides „cK“ taip pat grafiškai atvaizduoja, tai reikštų, jog gerą vardą turinčiam prekių ženklui CK būtų suteikta praktiškai mažesnė apsauga nei apsauga, kuri būtų suteikiama, jei jis būtų nežinomas. Tai, kad prekių ženklai „cK“ ir kitoks šių raidžių grafinis atvaizdavimas yra žinomi, jiems suteikia apsaugą nuo raidžių CK naudojimo mados sektoriuje, nes šioje srityje tos raidės tapatinamos su *Calvin Klein*, todėl jei juos naudotų tretieji asmenys, jos būtų painiojamos dėl susiejimo.

65 VRDT teigia, kad skundžiamame sprendime Pirmosios instancijos teismas teisingai išsprendė klausimą dėl ankstesnio prekių ženklo gero vardo. Iš tikrųjų, jei ginčijami žymenys nelaikomi panašiais, Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalis netaikoma.

66 *Zafra Marroquineros* pabrėžia, kad skundžiamame sprendime daroma užuomina į ankstesnių prekių ženklų gerą vardą. Skundžiamame sprendime pripažįstama, kad ankstesnio prekių ženklo vaizdinis elementas CK yra žinomas, tačiau teigiama, kad dėl to žinomumo neatsiranda pavojus supainioti aptariamus prekių ženklus.

Teisingumo Teismo vertinimas

67 Antruoju pagrindu apeliantė iš esmės kaltina Pirmosios instancijos teismą, kad atlikdamas vertinimą jis neteisingai apsiribojo Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies analize, neišnagrinėjęs apeliantės argumentų dėl to paties straipsnio 5 dalies, ir kad neatsižvelgė į ankstesnių prekių ženklų žinomumą ir gerą vardą, vykdydamas Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalyje nurodytą vertinimą.

68 Reikia priminti, kad prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, tapatumas ar panašumas yra būtina sąlyga Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 daliai taikyti. Todėl ši nuostata yra akivaizdžiai netaikytina, kai, kaip ir šioje byloje, Pirmosios instancijos teismas paneigia bet kokį prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, panašumą.

69 Tokiomis aplinkybėmis antrasis pagrindas turi būti atmestas kaip nepagrįstas.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

70 Pagal Procedūros reglamento 69 straipsnio 2 dalį, taikomą apeliacinėse bylose pagal šio reglamento 118 straipsnį, pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti bylinėjimosi išlaidas, jei laimėjusi šalis to prašė. Kadangi VRDT ir *Zafra Marroquineros* prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas iš *Calvin Klein* ir ši pralaimėjo bylą, pastaroji turi jas padengti.

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

1. Atmesti apeliacinį skundą.

2. Priteisti iš *Calvin Klein Trademark Trust* bylinėjimosi išlaidas.

Parašai.