PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO (pirmoji kolegija) SPRENDIMAS

2007 m. lapkričio 20 d. *

Byloje T-149/06

Castellani SpA, įsteigta Campagna Gello (Italija), atstovaujama advokatų A. Di Maso ir M. Di Maso,

ieškovė,

prieš

Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT), atstovaujamą J. García Murillo,

atsakovę,

* Proceso kalba: anglų.

dalyvaujant kitai procedūros VRDT pirmojoje apeliacinėje taryboje šaliai

Markant Handels und Service GmbH, įsteigtai Ofenburge (Vokietija),

dėl ieškinio, pareikšto dėl 2006 m. vasario 22 d. VRDT pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 449/2005-1), susijusio su protesto procedūra tarp *Markant Handels und Service GmbH* ir *Castellani SpA*,

EUROPOS BENDRIJŲ PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS
(pirmoji kolegija),

kurį sudaro pirmininkas J. D. Cooke, teisėjai I. Labucka ir M. Prek,

posėdžio sekretorė C. Kristensen, administratorė,

susipažinęs su 2006 m. gegužės 17 d. Pirmosios instancijos teismo kanceliarijoje pateiktu ieškiniu,

susipažinęs su 2006 m. rugsėjo 13 d. Pirmosios instancijos teismo kanceliarijoje pateiktu atsakymu į ieškinį,

įvykus 2007 m. vasario 6 d. posėdžiui,

priima šį

Sprendimą

Ginčo aplinkybės

1 2001 m. rugsėjo 25 d. *Castellani SpA*, remdamasi iš dalies pakeistu 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1), pateikė Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) paraišką įregistruoti Bendrijos prekių ženklą.

2 Buvo prašoma įregistruoti šį vaizdinį prekių ženklą:



CASTELLANI

3 Prekės, kurioms buvo prašoma registracijos, priklauso peržiūrėtos ir pataisytos 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklams registruoti 33 klasei ir atitinka tokį aprašymą: „Svaigieji gėrimai, išskyrus alų“. Per protesto procedūrą ieškovė apribojo paraišką „Svaigiesiems gėrimams, išskyrus alų, likerius, putojančius vynus ir šampaną“.

4 Paraiška buvo paskelbta 2002 m. birželio 10 d. *Bendrijos prekių ženklų biuletenyje* Nr. 45/2002.

5 2002 m. rugsėjo 4 d. *Markant Handels und Service GmbH*, remdamasi Reglamento Nr. 40/94 42 straipsniu, pateikė protestą dėl prašomo prekių ženklo registracijos. Protestas buvo grindžiamas šiomis ankstesnėmis registracijomis:

— 1989 m. spalio 17 d. Vokietijoje numeriu 1148027 įregistruotu prekių ženklu CASTELLUM 33 klasės prekėms „vynai, išskyrus putojančius vynus“,

— 1997 m. rugpjūčio 20 d. Vokietijoje numeriu 39720803.0 įregistruotu prekių ženklu CASTELLUCA 33 klasės prekėms „vynai“.

6 Proteste nurodytos visos prekės, kurioms skirtos ankstesnės registracijos, ir jis pateiktas visų prekių, kurioms skirtas prašomas įregistruoti prekių ženklas, atžvilgiu.

Protestas grindžiamas galimybe suklaidinti visuomenę dėl ankstesnių prekių ženklų ir prašomo įregistruoti prekių ženklo panašumo bei nagrinėjamų prekių tapatumo Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto prasme.

7 Ieškovė paprašė, kad protestą pareiškęs asmuo pateiktų savo ankstesnio prekių ženklo CASTELLUM naudojimo iš tikrųjų įrodymą. Protestą pareiškęs asmuo šį prašymą patenkino 2003 m. liepos 31 dieną.

8 2005 m. kovo 10 d. Sprendimu VRDT protestų skyrius atmetė visą protestą. Savo sprendime jis neįvertino protestą pareiškusio asmens pateikto naudojimo įrodymo ir tik palygino prašomą įregistruoti prekių ženklą su abiem ankstesniais prekių ženklais, kuriais grindžiamas protestas. Jis tvirtino, kad prašomas įregistruoti prekių ženklas ir ankstesni prekių ženklai skiriasi vizualiai bei fonetiškai ir kad konceptualiu požiūriu, kadangi nė vienas žymuo neturi reikšmės vokiečių kalboje, atitinkama visuomenė nepastebėtų jokio prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, panašumo.

9 2005 m. balandžio 20 d. protestą pareiškęs asmuo, remdamasis Reglamento Nr. 40/94 57–59 punktais, pateikė apeliaciją dėl Protestų skyriaus sprendimo.

10 2006 m. vasario 22 d. Sprendimu (toliau – ginčijamas sprendimas) VRDT pirmoji apeliacinė taryba panaikino Protestų skyriaus sprendimą ir atmetė paraišką įregistruoti. Iš esmės Apeliacinė taryba manė, kad, atsižvelgiant į prekių ženklų vizualų bei konceptualų panašumą ir nagrinėjamų prekių tapatumą, yra galimybė supainioti prašomą įregistruoti prekių ženklą ir ankstesnį prekių ženklą CASTELLUCA.

Šalių reikalavimai

11 Ieškovė Pirmosios instancijos teismo prašo:

— panaikinti ginčijamą sprendimą,

— priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.

12 VRDT Pirmosios instancijos teismo prašo:

— atmesti visą ieškinį,

— priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

Dėl teisės

13 Savo ieškinį ieškovė grindžia vieninteliu pagrindu, susijusiu su Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimu.

Šalių argumentai

14 Pirmiausia ieškovė nurodo, kad Apeliacinė taryba elgėsi teisingai tik palygindama ankstesnį prekių ženklą CASTELLUCA su prašomu įregistruoti prekių ženklu, nes protestą pareiškęs asmuo nepateikė jokio tinkamo įrodymo dėl ankstesnio prekių ženklo CASTELLUM naudojimo pastaruosius penkerius metus Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalių prasme.

15 Dėl nagrinėjamų prekių palyginimo ieškovė pripažįsta, kad prekių ženklais, dėl kurių kilo ginčas, žymimos prekės yra tapačios, nes kalbama apie vyną.

16 Tačiau dėl žymenų CASTELLANI ir CASTELLUCA, dėl kurių kilo ginčas, palyginimo ieškovė tvirtina, jog jie visiškai nepanašūs, kad galėtų suklaidinti vartotojus, ypač vokiečius, kurie laikomi pakankamai informuotais.

17 Dėl vizualaus panašumo ieškovė pastebi, kad prašomo įregistruoti prekių ženklo elementai skiriasi nuo ankstesnio prekių ženklo CASTELLUCA elementų. Ji pažymi, pirma, jog prašomame įregistruoti prekių ženkle yra raidės „a“, „n“ ir „i“, o ankstesniame prekių ženkle yra raidės „u“, „c“ ir „a“, antra, aplinkybę, kad prašomas įregistruoti prekių ženklas, priešingai nei ankstesnis prekių ženklas, yra vaizdinis, kurį sudaro žodis „castellani“, pabrauktas dviem horizontaliomis linijomis, tarp kurių yra bokšteliais papuošta karūna, esantis po herbu, kuriame vaizduojama pilis su dviem bokštais, virš kurių matyti karūna su dviem palmių šakomis ir romėnišku kryžiumi per vidurį. Ieškovė mano, kad šiam vaizdiniam elementui, priešingai nei prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, pradinei žodžio daliai, kuri nėra skiriamoji žymimų prekių atžvilgiu, būdingas labai ryškus skiriamasis požymis.

18 Dėl fonetinio panašumo ieškovė nurodo, kad abu prekių ženklai skirtingai tariami visomis Europos kalbomis, ypač vokiečių. Ji pastebi, kad net jeigu prekių ženklų pradinės žodžio dalys yra panašios ir tariamos panašiai, priesagos yra skirtingos. Ji priduria, kad ankstesnis prekių ženklas CASTELLUCA yra išgalvotas žodis, kurio teisingas tarimas [kastelluka], o prašomas įregistruoti prekių ženklas yra itališkas žodis, kurio tarimas [kastellani].

19 Dėl konceptualaus palyginimo ieškovė nurodo, kad abu prekių ženklai neatitinka vokiškų žodžių, net jeigu žodžio pradžia „castel“ yra lotyniško žodžio „castellum“, reiškiančio pilį, dalis, kuri vokiečių kalboje turi fonetinį atitikmenį „Kastell“.

20 Šiuo atžvilgiu ji pažymi, kad abu žodžiai turi skirtingas reikšmes ta prasme, jog ankstesnis prekių ženklas CASTELLUCA nurodo „Lukos pilį“ arba „Luko pilį“, o prašomo įregistruoti prekių ženklo elementas „castellani“ yra itališkas žodis (kalbama apie žodžio „castellano“ daugiskaitą arba kilmininko linksnį), reiškiantis pilies savininką (vokiečių kalba Kastellan).

21 Per posėdį ieškovė patvirtino, kad Castellani yra pavardė, o ne domeno pavadinimas. Ji nurodė, jog Castellani šeima jau beveik šimtmetį užsiima vyno gamyba ir eksportu į užsienį, būtent į Vokietiją.

22 Ieškovė ginčija Apeliacinės tarybos tvirtinimą, kad vartotojų dėmesį labiausia pritraukia prekių ženklų pradinės žodžio dalys, pastebėdama, kad vynų sektoriuje žodis „pilis“ vartojamas labai dažnai. Ji tvirtina, kad atitinkamoje teritorijoje egzistuoja tam tikras skaičius registruotų prekių ženklų, kuriuose yra žodžio dalys „castel“, „castle“, „Kastel“ arba „château“ ir kad vartotojai vyną identifikuotų dėl su šiomis

dalimis susietų priesagų, kurios neturi jokio skiriamojo požymio. Jos nuomone, iš to išplaukia, kad atitinkamos nagrinėjamų žymenų priesagos laikytinos vartotojų dėmesį pritraukiančiais skiriamaisiais ir dominuojančiais elementais (2006 m. balandžio 5 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Madaus prieš VRDT – Optima Healthcare (ECHINAID)*, T-202/04, Rink. p. II-1115, 55 punktas).

23 Dėl galimybės supainioti vertinimo ieškovė tvirtina, jog nėra galimybės, kad visuomenė gali manyti, jog nagrinėjamos prekės ar paslaugos pagamintos arba suteiktos tos pačios įmonės arba ekonomiškai susijusių įmonių (2005 m. gegužės 11 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Grupo Sada prieš VRDT – Sadia (GRUPO SADA)*, T-31/03, Rink. p. II-1667, 42 punktas ir 2005 m. liepos 14 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Reckitt Benckiser (España) prieš VRDT – Aladin (ALADIN)*, T-126/03, Rink. p. II-2861, 78 punktas).

24 Ieškovė mano: kadangi žodžio dalis „castel“ neleidžia atskirti vienos ar kitos įmonės pagamintų prekių, paprastas pakankamai informuotas ir protingai pastabus vartotojas negalėtų pasikliauti šia žodžio dalimi bandydamas atskirti prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas. Jos nuomone, paprastas vartotojas žino, jog abu vynai, kurių prekių ženklai prasideda „castel“, nebūtinai yra pagaminti tos pačios įmonės arba ekonomiškai susijusių įmonių ir kad dėmesį jis turi atkreipti į įmonės pavadinimą, vynuogių rūšį, vyno kilmę ir t. t. Ji mano, kad šiuo atveju apžiūrėdamas abu nagrinėjamus prekių ženklus, kurie skiriasi, paprastas vartotojas negali apsirikti dėl vyno kilmės vien dėl to, jog prašomas įregistruoti prekių ženklas negali suklaidinti vartotojų vokiečių.

25 Galiausiai ieškovė tvirtina, kad ankstesnio prekių ženklo CASTELLUCA registracija negalioja ir nurodo, jog nuo 1978 metų Vokietijoje ji naudoja savo prekių ženklą CASTELLANI prekėms, tapačioms toms, kurioms skirtas ankstesnis prekių ženklas, kad ji tai įrodė ir kad šis naudojimas buvo ankstesnis už ano prekių ženklo registracijas.

26 Pirmiausia VRDT ginčija ieškovės tvirtinimą, kad Apeliacinė taryba palygino tik ankstesnį prekių ženklą CASTELLUCA ir prašomą įregistruoti prekių ženklą, nes nebuvo pateiktas pakankamas ankstesnio prekių ženklo CASTELLUM naudojimo įrodymas. Ji patvirtina, kad Apeliacinė taryba neįvertino šio įrodymo, nes protestą pareiškusio asmens reikalavimai, susiję su ankstesniu prekių ženklu CASTELLUCA, kuriuo taip pat grindžiamas protestas, buvo patenkinti. Šiuo atžvilgiu VRDT primena, kad galimybės supainioti vieno iš ankstesnių prekių ženklų atžvilgiu konstatavimo pakanka tam, kad būtų atmesta visa Bendrijos prekių ženklo paraiška ir kad tokiu atveju galima neatlikti kiekvienos ankstesnės teisės, kuriomis grindžiamas protestas, vertinimo (2004 m. kovo 17 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *El Corte Inglés prieš VRDT – González Cabello ir Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR)*, T-183/02 ir T-184/02, Rink. p. II-965, 70–72 punktai ir 2004 m. rugsėjo 16 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Metro-Goldwyn-Mayer Lion prieš VRDT – Moser Grupo Media (Moser Grupo Media)*, T-342/02, Rink. p. II-3191, 48 punktas).

27 Dėl nagrinėjamų prekių VRDT nurodo, kad yra žinoma, jog prekių ženklais, dėl kurių kilo ginčas, saugomos prekės yra tapačios.

28 Dėl nagrinėjamų žymenų palyginimo VRDT nurodo, kad vizualiai, kaip tai nurodė ir Apeliacinė taryba, prašomo įregistruoti prekių ženklo vaizdiniai elementai būtų suvokiami kaip paprastas pilies pavaizdavimas ir kad šiems elementams būdingas tik silpnas skiriamasis požymis. Ji mano, kad prašomame įregistruoti prekių ženkle dominuoja žodis „castellani“. Šiuo atžvilgiu ji nurodo, jog sudėtinio prekių ženklo, kurį sudaro vaizdinių ir žodinių elementų derinys, atveju visuomenė paprastai daugiausia dėmesio atkreipia į žodinį elementą ir įsimena tik netikslų prekių ženklo vaizdą.

29 VRDT pastebi, kad, pirma, komercinėje veikloje dažnai naudojami vaizdiniai elementai, kurie, suderinti su žodiniais elementais, atlieka dekoratyvinę funkciją, antra, vartotojai neįpratę nekreipti dėmesio į žodinius elementus ir, trečia, jie

neidentifikuoja prekių komercinės kilmės pagal tokius dekoratyvinius elementus. Taigi, VRDT nuomone, dėl savo pozicijos prašomame įregistruoti prekių ženkle elementas „castellani“ dominuos, kai atitinkamai visuomenei reikės identifikuoti žymenį ir jį įsiminti (2005 m. liepos 14 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Wassen International prieš VRDT – Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE)*, T-312/03, Rink. p. II-2897, 39–41 punktai).

30 Todėl, nors prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, yra skirtingo pobūdžio, VRDT, nurodydama, kad prašomame įregistruoti prekių ženkle dominuoja žodinis elementas „castellani“ ir kad prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, dominuojantys elementai „castelluca“ ir „castellani“ turi daug vienodų raidžių bei yra tokio paties ilgio, tvirtina, jog ginčijamame sprendime teisingai nuspręsta, kad šie prekių ženklai yra vizualiai panašūs.

31 Dėl fonetinio panašumo VRDT pastebi, jog prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, atitinkamoje teritorijoje ištariami keturiais skiemenimis, t. y. „cas-te-llu-ca“ ir „cas-te-lla-ni“. Ji tvirtina, kad Apeliacinė taryba ginčijamame sprendime teisingai nurodė, jog šių prekių ženklų skirtingų galūnių nepakanka, kad būtų galima manyti, jog jie nėra panašūs fonetiškai, nes du pirmieji jų skiemenys yra tapatūs, o trečiajame skiemenyje aiškiai dominuoja priebalsės „ll“.

32 VRDT tvirtina, kad ieškovės atliktas prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, vertinimas yra klaidingas, nes buvo dirbtinai suskaidyti šie prekių ženklai, o ne remtasi, kaip to reikalauja teismų praktika, šių prekių ženklų – tokių, kokius juos suvoktų atitinkama visuomenė – visumos analize. Ji nurodo, jog vertinant prekių ženklų visumą žymenims, dėl kurių kilo ginčas, taip pat būdingas tam tikras fonetinis panašumas.

33 Dėl konceptualaus panašumo VRDT nurodo, jog Apeliacinė taryba manė, kad atitinkamas vartotojas abu žymenis CASTELLANI ir CASTELLUCA susietų su vokišku žodžiu „Kastell“ (pilis) ir kad dėl to prekių ženklai yra panašūs.

34 Atsikirsdama į ieškovės tvirtinimą, kad tos pačios sąvokos buvimo nepakanka, jog atitinkamoje teritorijoje būtų sukurtas žymenų, dėl kurių kilo ginčas, konceptualus panašumas, VRDT nurodo, jog Vokietijos prekių ženklų registre yra nedaug prekių ženklų, kuriuos sudaro žodžio dalis „castell“ ir po jos einančios skirtingos galūnės, kad egzistuoja įvairūs prekių ženklai, kuriuose yra žodis „castello“ ir vienas arba keli kiti žodžiai, bet tik nedaugelis iš jų sudaryti iš žodžio dalies „castell“ ir po jos einančios trumpos galūnės, kaip yra nagrinėjamų prekių ženklų atveju.

35 Šiuo atžvilgiu VRDT pažymi, kaip ginčijamame sprendime nurodė Apeliacinė taryba, kad nors nė vienas prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, žodinis elementas neturi konkrečios reikšmės vokiečių kalboje, gali būti, kad paprastas vartotojas vokietis abiejų prekių ženklų pradžią suvoks kaip pilies sąvoką dėl jos panašumo į vokišką žodį „Kastell“. Todėl jis tvirtina, kad negalima atmesti konceptualaus panašumo.

36 Dėl galimybės supainioti vertinimo VRDT primena atitinkamą Teisingumo Teismo ir Pirmosios instancijos teismo praktiką šioje srityje ir ypač veiksnius, į kuriuos reikia atsižvelgti visapusiškai vertinant galimybę suklaidinti, t. y. ankstesnio prekių ženklo skiriamąjį požymį, prekių ženklų ir prekių panašumą, nagrinėjamų prekių rūšį bei atitinkamos visuomenės pastabumo laipsnį.

37 Dėl elemento „castell“ skiriamojo požymio atitinkamoje teritorijoje VRDT primena, kad nors į ankstesnio prekių ženklo skiriamąjį požymį reikia atsižvelgti vertinant galimybę supainioti, taip pat galima manyti, kad tai yra tik vienas iš elementų, į kuriuos

atsižvelgiama atliekant tokį vertinimą. Taigi net ir ankstesnio prekių ženklo, kuriam būdingas silpnas skiriamasis požymis arba kurį, kaip šiuo atveju, sudaro silpną skiriamąjį požymį turintis elementas („castell“), atveju gali egzistuoti galimybė supainioti dėl žymenų ir žymimų prekių bei paslaugų panašumo (2005 m. kovo 16 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *L'Oréal prieš VRDT – Revlon (FLEXI AIR)*, T-112/03, Rink. p. II-949, 61 punktas ir 2005 m. gruodžio 8 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Castellblanch prieš VRDT – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELL-BLANCH)*, T-29/04, Rink. p. II-5309, 69 punktas).

38 Dėl prekių ženklų panašumo laipsnio VRDT primena, kad prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, yra panašūs vizualiai, iš dalies panašūs fonetiškai ir kad negalima atmesti, jog paprastas vartotojas vokietis nustatys jų konceptualų ryšį. Dėl prekių panašumo laipsnio VRDT primena, jog nagrinėjamos prekės turi būti laikomos tapačiomis.

39 Dėl nagrinėjamų prekių VRDT primena, kad šiuo atveju visuomenę, kuriai skirtos prekės, sudaro paprasti vynų ir kitų svaigiųjų gėrimų vartotojai vokiečiai. Dėl atitinkamos visuomenės pastabumo įsigyjant šių prekių VRDT tvirtina, kad apskritai negalima manyti, jog paprastas vynų vartotojas Vokietijoje yra labai atidus pirkdamas šias prekes, nes jas sudaro didelė gėrimų įvairovė ir kokybės, ir kainos prasme, be to, atitinkama visuomenė nebūtinai yra nusimananti arba labai atidi. Todėl ji mano, jog Vokietijoje egzistuoja galimybė supainioti ta prasme, kad visuomenė gali manyti, jog nagrinėjamos prekės pagamintos tos pačios įmonės arba ekonomiškai susijusių įmonių.

40 VRDT nuomone, iš viso to, kas išdėstyta, matyti, jog Apeliacinė taryba teisingai nusprendė dėl galimybės supainioti Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto prasme, todėl ieškovės nurodytą pagrindą reikia atmesti.

Pirmosios instancijos teismo vertinimas

41 Pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktą ankstesnio prekių ženklo savininkui užprotestavus, prekių ženklas, kurį įregistruoti buvo paduota paraiška, neregistruojamas, jeigu dėl savo panašumo į ankstesnį prekių ženklą ar tapatumo jam arba dėl prekių ar paslaugų, kurioms prekių ženklai skirti, panašumo ar tapatumo yra galimybė suklaidinti visuomenę toje teritorijoje, kurioje ankstesnis prekių ženklas apsaugotas. Be to, pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktį ankstesni prekių ženklai reiškia prekių ženklus, įregistruotus valstybėje narėje, kurių įregistravimo paraiškos padavimo data yra ankstesnė už Bendrijos prekių ženklo įregistravimo paraiškos padavimo datą.

42 Pagal nusistovėjusią Bendrijos teismų praktiką galimybę supainioti sudaro tai, kad visuomenė gali manyti, jog nagrinėjamos prekės ar paslaugos pagamintos arba suteiktos tos pačios įmonės arba ekonomiškai susijusių įmonių (2002 m. spalio 23 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Oberhauser prieš VRDT – Petit Liberto (Fifties)*, T-104/01, Rink. p. II-4359, 25 punktas; taip pat šiuo klausimu žr. 1998 m. rugsėjo 29 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Canon*, C-39/97, Rink. p. I-5507, 29 punktą ir 1999 m. birželio 22 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, C-342/97, Rink. p. I-3819, 17 punktą).

43 Pagal tą pačią teismų praktiką 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 (žr. 2003 m. liepos 9 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Laboratorios RTB prieš VRDT – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS)*, T-162/01, Rink. p. II-2821, 31–33 punktus ir nurodytą teismų praktiką).

44 Taip pat reikia nurodyti, kad tai, kaip paprastas nagrinėjamų prekių ar paslaugų vartotojas suvokia prekių ženklus, yra lemiama visapusiškai vertinant galimybę supainioti. Taigi paprastas vartotojas prekių ženklą dažniausia suvokia kaip visumą ir nenagrinėja įvairių jo detalių (šio sprendimo 42 punkte minėto Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Fifties* 28 punktas ir 2004 m. kovo 3 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Mülhens prieš VRDT – Zirh International (ZIRH)*, T-355/02, Rink. p. II-791, 41 punktas; pagal analogiją žr. 1997 m. lapkričio 11 d. Teisingumo Teismo sprendimo *SABEL*, C-251/95, Rink. p. I-6191, 23 punktą ir šio sprendimo 42 punkte minėto sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer* 25 punktą). Šio visapusiško galimybės supainioti įvertinimo tikslais paprastas atitinkamų prekių vartotojas laikomas pakankamai informuotu ir protingai pastabiu bei nuovokiu. Be to, reikia atsižvelgti į aplinkybę, kad paprastas vartotojas tik retai turi galimybę tiesiogiai palyginti įvairius prekių ženklus ir privalo remtis netobulai prisimenamu jų vaizdu. Taip pat reikia atsižvelgti į aplinkybę, kad paprasto vartotojo pastabumo lygis gali kisti pagal nagrinėjamą prekių ar paslaugų kategoriją (pagal analogiją žr. šio sprendimo 42 punkte minėtų sprendimų *Lloyd Schuhfabrik Meyer* 26 punktą ir *Fifties* 28 punktą).

45 Šiuo atveju reikia priminti, kad protestą pareiškęs asmuo prieštarauja prašomo prekių ženklo registracijai remdamasis tuo, jog egzistuoja galimybė supainioti Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto prasme su ankstesniais žodiniais vokiškais prekių ženklais CASTELLUM ir CASTELLUCA, kuriais žymimos Nicos sutarties 33 klasei priskiriamos prekės.

46 Ginčijamame sprendime Apeliacinė taryba, atmesdama paraišką įregistruoti dėl to, kad egzistuoja galimybė supainioti prašomą įregistruoti prekių ženklą su ankstesniu prekių ženklu CASTELLUCA, manė, jog nebūtina nagrinėti įrodymo dėl ankstesnio prekių ženklo CASTELLUM naudojimo (ginčijamo sprendimo 15 ir 23 punktai).

47 Taigi nagrinėjant ieškovės nurodytą panaikinimo pagrindą reikia įvertinti galimybę supainioti prašomą įregistruoti prekių ženklą ir ankstesnį prekių ženklą CASTELLUCA.

48 Kadangi nagrinėjamos prekės yra kasdienio vartojimo prekės, o ankstesni prekių ženklai registruoti Vokietijoje, atitinkamą visuomenę, kuriuos atžvilgiu reikia vertinti galimybę supainioti, sudaro paprasti Vokietijos vartotojai.

49 Be to, yra žinoma, jog prekių ženklais, dėl kurių kilo ginčas, žymimos prekės tapačios. Taigi atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, reikia palyginti tik žymenis, dėl kurių kilo ginčas.

50 Šiuo atžvilgiu reikia priminti, jog du prekių ženklai yra panašūs, kai atitinkamos visuomenės požiūriu jie yra vienodi bent jau iš dalies vienu ar keliais atitinkamais aspektais (2002 m. spalio 23 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Matratzen Concord prieš VRDT – Hukla Germany (MATRATZEN)*, T-6/01, Rink. p. II-4335, 30 punktas ir 2006 m. sausio 26 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Volkswagen prieš VRDT – Nacional Motor (Variant)*, T-317/03, nepaskelbta Rinkinyje, 46 punktas).

51 Visapusis galimybės supainioti vertinimas, kiek tai susiję su vizualiu, fonetiniu ar konceptualiu žymenų, dėl kurių kilo ginčas, panašumu, turi būti pagrįstas bendru jų sukuriamu įspūdžiu, atsižvelgiant į jų skiriamuosius ir dominuojančius elementus (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, 47 punktą ir nurodytą teismų praktiką).

52 Šiuo atveju dėl vizualaus palyginimo reikia pastebėti, jog prašomas įregistruoti prekių ženklas yra sudėtinis, turintis žodinį elementą „castellani“ ir vaizdinį elementą, kurį sudaro dvi horizontalios linijos, tarp kurių yra bokšteliais papuošta karūna bei herbas, kuriame vaizduojama pilis su dviem bokštais, virš kurių matyti karūna su dviem palmių šakomis ir romėnišku kryžiumi per vidurį.

53 Kalbant apie reikšmę, kurią reikia suteikti vaizdiniam elementui kaip atskiriančiajam, pažymėtina, kad šis elementas nesudaro dominuojančio elemento prašomo įregistruoti prekių ženklo sukurtame bendrame įspūdyje. Šiuo atveju reikia konstatuoti, atsižvelgiant į Apeliacinės tarybos paaiškinimus ginčijamo sprendimo 19 punkte, kad šio prekių ženklo vaizdiniai elementai būtų suvokiami kaip pilies pavaizdavimas ir kad šiems elementams būdingas tik silpnas skiriamasis požymis. Iš tikrųjų kalbant apie tokią prekę kaip vynas, pilies pavaizdavimas nėra tas elementas, kuris leidžia atitinkamai visuomenei įsidėmėti šią vaizdinę sudedamąją dalį kaip dominuojančią jos įsimintame prašomo įregistruoti prekių ženklo vaizde. Tačiau vartotojai įpratę atskirti ir atpažinti vyną pagal žodinį elementą, nes jame nurodoma, kas nuėmė derlių, ar vieta, kur jis buvo pagamintas (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). Todėl prašomo įregistruoti prekių ženklo dominuojantis elementas yra jo žodinis elementas, t. y. žodis „castellani“.

54 Tame pačiame ginčijamo sprendimo punkte Apeliacinė taryba taip pat nurodė, jog pirmoji žymenų dalis, t. y. „castell“, kuri, jos nuomone, vizualiai ryškiausia, yra tapati. Taigi žodiniai elementai „castellani“ ir „castelluca“ akivaizdžiai panašūs vizualiai, nes jie yra tokio paties ilgio, o septynios pirmosios jų raidės tapačios ir išdėstytos ta pačia tvarka („c-a-s-t-e-l-l“). Tačiau jei vartotojo dėmesį dažnai patraukia žodžių pradžia (šio sprendimo 26 punkte minėto sprendimo *MUNDICOR* 81 punktas), taip yra dėl ieškovės nurodytos priežasties, kad žodis „pilis“ labai dažnai vartojamas šios konkrečios kategorijos prekėms. Yra tiek daug vartotojams siūlomų pavadinimų ir prekių, turinčių teritorinę nuorodą, kuri siejama su žodžiais „castello“, „castel“, „château“,

„Schloss“ arba „castle“, kad tam, jog būtų galima teisingai identifikuoti vyną, kurio pavadinimas prasideda vienu iš šių žodžių, vartotojai turi atidžiai išanalizuoti su juo susietą priesagą. Šiuo atveju žymenų, dėl kurių kilo ginčas, paskutinės raidės, t. y. „a“, „n“ ir „i“ prašomame įregistruoti prekių ženkle ir „u“, „c“ ir „a“ ankstesniame prekių ženkle, yra skirtingos.

55 Todėl, vizualiai vertinant žymenų visumą, skirtumo, kuris buvo konstatuotas tarp žodinių elementų „castellani“ ir „castelluca“, pakanka, kad būtų paneigtas žymenų, dėl kurių kilo ginčas, vizualus panašumas.

56 Kalbant apie fonetinį palyginimą, priešingai nei ginčijamo sprendimo 20 punkte manė Apeliacinė taryba, žymenų skirtumai dėl skirtingų priesagų – „ani“ prašomame įregistruoti prekių ženkle ir „uca“ ankstesniame prekių ženkle – yra pakankami, siekiant juos atskirti fonetiškai vokiečių kalboje, nepaisant žodžio dalių („castell“) tapatumo. Iš tikrųjų, jeigu atitinkama visuomenė nagrinėjamas priesagas ištaria vokiškai, elementas „ani“ bus ištartas [ani], o elementas „uca“ – [uka].

57 Dėl konceptualaus palyginimo Pirmosios instancijos teismas mano, kad ginčijamo sprendimo 21 punkte pateiktas klaidingas Apeliacinės tarybos vertinimas, pagal kurį paprastas vartotojas vokietis abu prekių ženklus vienodai susietų su žodžiu „Kastell“, vokiečių kalboje reiškiančiu pilį, ir dėl to žymenys, dėl kurių kilo ginčas, būtų konceptualiai panašūs.

58 Šiuo atžvilgiu reikia priminti, kad žodis „pilis“ dažnai sutinkamas vynų sektoriuje. Vokietija yra ketvirtoji pasaulio rinka vyno vartojimo požiūriu. Nors nemažą vartojimo rinkos dalį užpildo vokiški vynai, didžioji jos dalis aprūpinama importuotais vynais. Pagrindinės vynų tiekėjos į Vokietiją yra Italija, Prancūzija ir Ispanija. Todėl

pirkdamas vyną specializuotoje parduotuvėje, prekybos centre, didelėje maisto prekių parduotuvėje arba rinkdamasis restorano vynų lentelėje nurodytą vyną vartotojas vokietis yra įpratęs matyti daug prekių ženklų, žyminčių vynus, kurių pavadinimas prasideda „Schloss“, „castello“, „château“, „castel“ arba „castle“. Taigi jis mažiau dėmesio skirtų ant butelio etiketės esančio žodžio, kuris sudaro prekių ženklą, pradžiai ir atidžiai išanalizuotų jo priesagą.

59 Prašomame įregistruoti prekių ženkle yra italų kilmės šeimos pavardė, kurią atitinkama visuomenė žinotų. Kadangi itališka gastronomija ir itališkos prekės paplitusios Vokietijoje, paprastas vartotojas vokietis yra įpratęs identifikuoti itališką pavardę ir susieti ją su šeima. Mažai tikėtina, kad paprastas vartotojas vokietis susies prašomą įregistruoti prekių ženklą su vokišku žodžiu „Kastellan“. Ankstesnis prekių ženklas daro užuominą į Lukos pilį arba siejasi su Lukos miestu, kuris yra Italijos Toskanos regiono Lukos provincijos sostinė. Iš to išplaukia, kad abu žymenys konceptualiai skirtingi.

60 Taigi visapusiškai vertinant nagrinėjamus prekių ženklus, priešingai nei buvo nuspręsta ginčijamame sprendime, žymenų, dėl kurių kilo ginčas, vizualūs, fonetiniai ir konceptualūs skirtumai yra pakankami, kad, nepaisant žymimų prekių tapatumo, žymenų, dėl kurių kilo ginčas, panašumai negalėtų suklaidinti paprasto vartotojo vokiečio.

61 Iš visų pateiktų paaiškinimų išplaukia, kad reikia patvirtinti vienintelį ieškovės nurodytą pagrindą ir todėl panaikinti ginčijamą sprendimą.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

62 Pagal Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 87 straipsnio 2 dalį pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti išlaidas, jeigu laimėjusi šalis to prašė.

63 Kadangi VRDT pralaimėjo bylą, ji turi padengti ieškovės išlaidas pagal šios pateiktus reikalavimus.

Remdamasis šiais motyvais,

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS (pirmoji kolegija)

nusprendžia:

1. Panaikinti 2006 m. vasario 22 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) pirmosios apeliacinės tarybos sprendimą (byla R 449/2005-1).

2. Priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.

Cooke Labucka Prek

Paskelbta 2007 m. lapkričio 13 d. viešame posėdyje Liuksemburge.

Kancleris Pirmininkas

E. Coulon J. D. Cooke