# PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS

2005 m. balandžio 20 d. *

Byloje T-211/03

**Faber Chimica Srl,** įsteigta Fabriano (Italija), atstovaujama advokatų P. Tartuferi ir M. Andreano,

ieškovė,

prieš

**Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT),** atstovaujamą M. Capostagno ir O. Montalto,

atsakovę,

* Proceso kalba: italų.

dalyvaujant kitai procedūros VRDT apeliacinėje taryboje šaliai

**Industrias Quimicas Naber, SA Nabersa**, įsteigta Valensijoje (Ispanija),

dėl 2003 m. kovo 19 d. VRDT ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 296/2002-3), susijusio su protesto procedūra tarp *Faber Chimica Srl* ir *Industrias Quimicas Naber, SA Nabersa*,

EUROPOS BENDRIJŲ PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS
(antroji kolegija),

kurį sudaro pirmininkas J. Pirrung, teisėjai N. J. Forwood ir S. Papasavvas,

posėdžio sekretorius J. Palacio González, vyriausiasis administratorius,

atsižvelgęs į ieškinį, kurį Pirmosios instancijos teismo kanceliarija gavo 2003 m. birželio 13 dieną,

atsižvelgęs į atsakymą į ieškinį, kurį Pirmosios instancijos teismo kanceliarija gavo 2003 m. rugsėjo 23 dieną,

įvykus 2005 m. sausio 11 d. posėdžiui,

priima šį

**Sprendimą**

**Ginčo aplinkybės**

1 1997 m. lapkričio 14 d. ieškovė, remdamasi pataisytu 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentu 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 Prašomas įregistruoti prekių ženklas yra žemiau pateikiamas vaizdinis žymuo *Faber*:




3 Pagal peržiūrėtą ir pataisytą 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutartį dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklams registruoti prekės, kurioms buvo prašoma

įregistruoti minėtus prekių ženklus, priklauso 1, 2 ir 3 klasėms ir atitinka šį aprašymą:

— 1 klasė: „Chemijos produktai, naudojami pramonėje, mokslo reikmėms; neapdirbtos sintetinės dervos; rauginės medžiagos; klijai pramonės reikmėms“,

— 2 klasė: „Dažai, politūros, lakai; antikorozinės medžiagos ir medieną nuo irimo saugančios medžiagos; dažymo medžiagos; beicai; neapdorotos gamtinės dervos; metalų folija ir milteliai dažytojams, dekoratoriams, spaustuvininkams ir dailininkams“,

— 3 klasė: „Balinimo preparatai ir kitos skalbimo medžiagos; valymo, poliravimo, šveitimo ir švitrinamojo apdirbimo preparatai; muilas; parfumerija, eteriniai aliejai, kosmetika, plaukų losjonai; dantų milteliai ir pastos“.

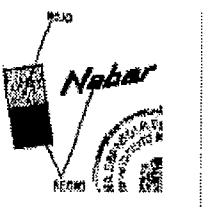
4 1999 m. sausio 11 d. ši paraiška buvo paskelbta *Bendrijos prekių ženklų biuletenyje* Nr. 2/99.

5 1999 m. balandžio 12 d. *Industrias Quimicas Naber*; *SA Nabersa* (toliau – protestą pateikusi šalis), remdamasi Reglamento Nr. 40/94 42 straipsniu, pateikė protestą dėl prašomo įregistruoti prekių ženklo visoms paraiškoje dėl prekių ženklo išvardytoms prekėms. Protestas grindžiamas supainiojimo galimybe, nurodyta Reglamento

Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkte. Protesto pagrindas yra ankstesnių nacionalinių prekių ženklų, kurių savininkė yra protestą pateikusi šalis, egzistavimas:

— žodinis prekių ženklas NABER, įregistruotas Ispanijoje Nr. 801 202, skirtas 1 klasės prekėms („Chemijos produktai ir klijai, naudojami pramonėje; medžiagos spalvai panaikinti; sintetinės ir natūralios dervos“),

— trys vaizdiniai prekių ženklai „Naber“, įregistruoti Ispanijoje Nr. 2 072 120, Nr. 2 072 121 ir Nr. 2 072 122, kurių grafinis vaizdas pateikiamas žemiau, skirti atitinkamai 1 („Chemijos produktai, naudojami pramonėje, mokslo reikmėms (išskyrus tuos, kurie naudojami medicinos mokslo reikmėms), fotografijoje, žemės ūkyje, sodininkystėje ir miškininkystėje; neapdirbtos sintetinės dervos ir plastikai; trąšos (sintetinės ir natūralios); ugnies gesinimo mišiniai; metalų grūdinimo ir litavimo preparatai; maisto produktų konservavimo cheminės medžiagos; rauginės medžiagos; klijai pramonės reikmėms“), 2 („Dažai, politūros, lakai; antikorozinės medžiagos ir medieną nuo irimo saugančios medžiagos; dažymo medžiagos; beicai; neapdorotos gamtinės dervos; metalų folija ir milteliai dažytojams, dekoratoriams, spaustuvininkams ir dailininkams“) ir 3 („Balinimo preparatai ir kitos skalbimo medžiagos; valymo, poliravimo, šveitimo ir švitrinamojo apdirbimo preparatai; muilas; parfumerija, eteriniai aliejai, kosmetika, plaukų losjonai; dantų milteliai ir pastos; asmeniniai dezodorantai“) klasių prekėms.




6 2001 m. balandžio 23 d. sprendimu Protestų skyrius atmetė protestą, remdamasis tuo, kad tarp šių ženklų nėra vizualinio, garsinio ar koncepcinio panašumo, todėl nėra galimybės juos supainioti.

7 2001 m. birželio 25 d. ieškovė, remdamasi Reglamento Nr. 40/94 57–62 straipsniais, pateikė VRDT apeliaciją dėl Protestų skyriaus sprendimo.

8 2003 m. kovo 19 d. Sprendimu (toliau – ginčijamas sprendimas), apie kurį ieškovei buvo pranešta 2003 m. balandžio 3 d. laišku, VRDT ketvirtoji apeliacinė taryba patvirtino Protesto skyriaus įvertinimą, kad nėra jokio panašumo tarp prašomo įregistruoti prekių ženklo ir protestą pateikusios šalies ankstesnių vaizdinių prekių ženklų. Antra, Apeliacinė taryba, atmetusi koncepcinio aspekto palyginimo šioje byloje būtinumą, pripažino prašomo įregistruoti prekių ženklo ir protestą pateikusios šalies ankstesnio žodinio prekių ženklo vizualinį ir garsinį panašumą bei prekių, kuriems skirti šie prekių ženklai, panašumą. Todėl Apeliacinė taryba patenkino apeliaciją ir iš dalies panaikino Protestų skyriaus sprendimą.

## Šalių reikalavimai

9 Ieškovė Pirmosios instancijos teismo prašo:

— panaikinti arba pakeisti ginčijamą sprendimą tiek, kiek juo pripažįstamas panašumo egzistavimas, ir dėl to prašomo įregistruoti prekių ženklo ir protestą pateikusios šalies ankstesnio žodinio prekių ženklo supainiojimo galimybė,

— priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas, įskaitant ir per administracinę procedūrą VRDT patirtas bylinėjimosi išlaidas,

— nurodyti atlikti techninę ekspertizę kaip tyrimo priemonę siekiant nustatyti, kad ispanų kalboje nėra jokio fonetinio panašumo tarp žodžių „naber“ ir „faber“.

10 VRDT Pirmosios instancijos teismo prašo:

— atmesti ieškinį,

— priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

**Dėl teisės**

*Šalių argumentai*

11 Ieškovė remiasi iš esmės vieninteliu ieškinio pagrindu, t. y. Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimu.

12 Šiuo atžvilgiu ieškovė Apeliacinę tarybą kaltina tuo, kad ši ginčijamame sprendime pateikė prieštaringus argumentus, skirtingai vertindama prašomo įregistruoti prekių ženklo ir protestą pateikusios šalies ankstesnių prekių ženklų panašumą atsižvelgiant į tai, ar jie yra vaizdiniai, ar žodiniai. Be to, teisingai konstatavusi, kad nėra jokios prašomo įregistruoti prekių ženklo ir ankstesnių vaizdinių prekių ženklų supainiojimo galimybės, suteikdama vizualiniam nagrinėjamų žymenų aspektui lemiamą

reikšmę (ginčijamo sprendimo 14–25 punktai), Apeliacinė taryba klaidingai konstatavo tokios galimybės tarp minėto prekių ženklo ir protestą pateikusios šalies ankstesnio žodinio prekių ženklo buvimą, ypač motyvuodama tuo, kad pastarasis „galėjo būti pavaizduotas bet kokiu grafiniu būdu“ (ginčijamo sprendimo 26 punktas). Taip argumentuodama, Apeliacinė taryba klaidingai rėmėsi prašomo įregistruoti prekių ženklo „potencialiu, hipotetiniu ir būsimu pakeitimu“.

13 Kalbant apie žymenų, dėl kurių kilo ginčas, dabartinį palyginimą, ieškovė tvirtina, kad tarp jų nėra jokio vizualinio, garsinio ar koncepcinio panašumo, atsižvelgiant, jos teigimu, į tai, jog vizualinis aspektas yra laikomas dominuojančiu šiame palyginime, todėl nesant jokio vizualinio panašumo, atmestina bet kokia supainiojimo galimybė.

14 Be to, ieškovė ginčija ginčijamame sprendime atliktus prekių, kurioms yra skirti prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, palyginimą bei supainiojimo galimybės visapusišką vertinimą. Taip pat ji pateikia tam tikrus argumentus dėl veiksmingos konkurencijos rinkoje tarp atitinkamų įmonių nebuvimo bei dėl to, kad neįrodytas protestą pateikusios šalies ankstesnių prekių ženklų žinomumas Ispanijoje.

15 VRDT tvirtina, kad ginčijame sprendime nėra jokio prieštaringumo ar klaidingo vertinimo. Tiksliau tariant, Apeliacinė taryba teisingai palygino prašomą įregistruoti prekių ženklą ir ankstesnius prekių ženklus, pastaruosius suskirstydama pagal jų tipą, turintį didelę įtaką jų bendram įspūdžiui. Iš tikrųjų nepaneigiama, kad ankstesni prekių ženklai turi skirtingas morfologines savybes, pateisinančias ir netgi įpareigojančias juos vertinti skirtingai bei lemiančias skirtingas išvadas.

16 Be to, Apeliacinė taryba teisingai atsižvelgė į tai, jog ankstesnis žodinis prekių ženklas, įregistruotas neatsižvelgiant į kokį nors ypatingą grafinį požymį, galėjo būti naudojamas įvairiomis stilistinėmis formomis, todėl negalima atmesti tokios stilistinės formos galimybės, kuri konkrečiu naudojimo atveju jį padarytų panašų į prašomą įregistruoti prekių ženklą.

17 Dėl šiuo atveju nagrinėjamų žymenų palyginimo, ypač vizualiniu požiūriu, VRDT mano, kad Apeliacinė taryba teisingai pastebėjo keturių iš penkių raidžių, sudarančių priesagą „aber", tapatumą ir menką prašomo įregistruoti prekių ženklo pirmosios raidės „F", kurios ypatinga stilistika susilpnina greito atpažinimo galimybę, poveikį.

18 Galiausia dėl garsinio aspekto VRDT pritaria Apeliacinės tarybos, kuri pripažinusi skirtumą tarp pirmųjų raidžių „F" ir „N", Protestų skyriaus klaidingai laikytu lemiamu, didesnę reikšmę skyrė bendros galūnės „aber" tapatumui, vertinimui. Šis vertinimas pagrįstas balsių daromu poveikiu, kurių fonetinė reikšmė dažniausia svarbesnė nei priebalsių, ypač romanų kalbose, tokiose kaip ispanų. Šių dviejų prekių ženklų atveju raidės „a" ir priesagos „ber" skambesys yra apskritai ryškesnis ir stipresnis nei pirmosios raidės „F" ar „N".

19 Be to, VRDT atmeta ieškovės argumentus, kuriais ieškovė ginčija ginčijamame sprendime atliktą prekių, kurioms yra skirti prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, palyginimą bei supainiojimo galimybės visapusišką įvertinimą. VRDT taip pat atmeta ieškovės argumentus dėl veiksmingos konkurencijos rinkoje tarp atitinkamų įmonių nebuvimo, ir dėl to, kad neįrodytas protestą pateikusios šalies ankstesnių prekių ženklų žinomumas Ispanijoje.

*Pirmosios instancijos teismo vertinimas*

20 Pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktą ankstesnio prekių ženklo savininkui užprotestavus, prekių ženklas, kurį įregistruoti buvo pateikta paraiška, neregistruojamas, jeigu dėl savo panašumo į ankstesnį prekių ženklą, 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.

21 Pagal nusistovėjusią Bendrijos teismų praktiką prekių ar paslaugų komercinės kilmės supainiojimo galimybė turi būti visapusiškai įvertinta atsižvelgiant į tai, kaip atitinkama visuomenė suvokia tam tikrus žymenis ar prekes bei paslaugas, ir į visas konkrečiam atvejui būdingas aplinkybes, ypač į žymenų ir jais žymimų prekių ir paslaugų panašumo tarpusavio priklausomybę (žr. 2003 m. liepos 9 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Laboratorios RT prieš VRDTI – Giorgio Beverly Hills* (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Rink. p. II-2821, 29–33 punktus ir ten nurodytą teismų praktiką).

22 Šioje byloje ankstesnis protestą pateikusios šalies žodinis prekių ženklas, vienintelis nagrinėjamas šioje byloje, yra įregistruotas Ispanijoje, kuri yra tinkama teritorija remiantis Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktu.

23 Dėl atitinkamos visuomenės apibrėžimo reikia konstatuoti, kaip nurodė Apeliacinė taryba (ginčijamo sprendimo 31 punktas), kad prekės, kurioms įregistruotas ankstesnis protestą pateikusios šalies žodinis prekių ženklas, priklauso 1 klasei ir iš esmės yra skirtos pramonės klientams („Chemijos produktai ir klijai, naudojami pramonėje; medžiagos spalvai panaikinti; sintetinės ir natūralios dervos").

24 Taigi siekiant visapusiškai įvertinti supainiojimo galimybę reikia atsižvelgti į atitinkamos visuomenės, kurią iš esmės sudaro pramonės vartotojai Ispanijoje, požiūrį. Renkantis nagrinėjamas prekes, jų kaip specialistų pastabumo laipsnis yra didesnis nei vidutinis (šiuo klausimu žr. Pirmosios instancijos teismo 2003 m. balandžio 9 d. Sprendimo *Durferrit prieš VRDT – Kolene* (NU TRIDE), T-224/01, Rink. p. II-1589, 52 punktą ir 2004 m. birželio 30 d. Sprendimo *M+M prieš VRDT – Mediametrie* (M+M EUROdATA), T-317/01, Rink. p. II-1817, 52 punktą).

25 Atsižvelgiant į tai, kas buvo išdėstyta, reikia patikrinti Apeliacinės tarybos padarytą žymenų, dėl kurių kilo ginčas, ir atitinkamų prekių palyginimą.

26 Pirma, dėl nagrinėjamų žymenų palyginimo būtina bendrai nurodyti, kad du prekių ženklai yra panašūs, kai, atitinkamos visuomenės požiūriu, jie yra bent iš dalies panašūs vienu ar keliais svarbiais aspektais. Iš Teisingumo Teismo praktikos matyti, kad yra svarbūs vizualinis, garsinis ir koncepcinis aspektai (šiuo klausimu žr. 1997 m. lapkričio 11 d. Teisingumo Teismo sprendimo *SABEL*, C-251/95, Rink. p. I-6191, 23 punktą ir 1999 m. birželio 22 d. Sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, C-342/97, Rink. p. I-3819, 25 punktą). Be to, iš šios Teisingumo teismo praktikos matyti, kad supainiojimo galimybės visapusiškas įvertinimas, kiek jis susijęs su vizualiniu, fonetiniu ar koncepciniu šių prekių ženklų panašumu, turi būti pagrįstas bendru jų daromu įspūdžiu, ypač atsižvelgiant į jų skiriamuosius ir dominuojančius požymius.

27 Be to, priešingai nei teigia ieškovė, kad vizualinį aspektą reikia laikyti lemiamu, Teisingumo Teismas konstatavo, jog vien tik fonetinis dviejų prekių ženklų panašumas gali sąlygoti supainiojimo galimybę (šiuo klausimu žr. 26 punkte minėto sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer* 28 punktą 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 punktą).

28 Šioje byloje iš ginčijamo sprendimo matyti, kad Apeliacinė taryba, remdamasi vizualiniu ir garsiniu nagrinėjimu, žymenis, dėl kurių kilo ginčas, laikė panašiais. Be to, akivaizdu (žr. ginčijamo sprendimo 16 punktą, kurio ieškovė neginčijo šiame ieškinyje), kad šiems žymenims nieko nereiškiant ispanų kalboje, koncepciniu požiūriu jie yra nepalyginami.

29 Kalbant apie vizualų palyginimą Apeliacinė taryba pirmiausia rėmėsi tuo, kad žodinis prekių ženklas „galėjo būti pavaizduotas bet kokiu grafiniu būdu" (ginčijamo sprendimo 26 punktas). Pagal VRDT raštu pateiktas pastabas Apeliacinė taryba numatė galimybę, kad protestą pateikusios šalies žodinis prekių ženklas ateityje gali būti naudojamas stilizuota forma, dėl kurios jis taptų grafiškai panašus į prašomą įregistruoti prekių ženklą.

30 Ieškovė tvirtina, kad taip argumentuodama Apeliacinė taryba klaidingai rėmėsi nagrinėjamo prekių ženklo „potencialiu, hipotetinių ir būsimu pakeitimu". Jos nuomone, reikia lyginti atsižvelgiant į tai, koks žymuo yra šiuo metu, o ne bandant įsivaizduoti, kaip jis keisis ateityje, nes tai nesusiję su dabartiniu visapusišku vertinimu. Ieškovė priduria, kad jei ateityje protestą pateikusi šalis turės pakeisti savo prekių ženklo grafinę išraišką, tai sąlygos kito neapsaugoto skiriamąjį požymį turinčio žymens atsiradimą, kurio jos klientai nebeatpažintų ir kuris nebegalėtų nurodyti jos prekių komercinės kilmės.

31 VRDT atsikerta, kad Apeliacinės tarybos naudotas vertinimo kriterijus yra žinomas ir plačiai naudojamas, nes žodinio prekių ženklo įregistravimas jo savininkui suteikia išimtinę teisę, kuri neapsiriboja iš anksto nustatyta žymens stilistine forma. Šis kriterijus jokiu būdu nepažeidžia supainiojimo galimybės konstatavimo, pateikto Apeliacinės tarybos šioje byloje. Priešingai, vaizdiniai prekių ženklai dėl savo pobūdžio yra apsaugoti išimtinai pavaizdavimo, kuriuo jie buvo įregistruoti,

atžvilgiu. Šioje byloje būtent jų pavaizdavimo „nekintamumas" leido atskirti ankstesnius protestą pateikusios šalies vaizdinius prekių ženklus, nepaliekant galimybės juos supainioti su prašomu įregistruoti prekių ženklu.

32 Šiuo atžvilgiu būtina nurodyti, kad šioje byloje reikia vizualiai palyginti žodinį prekių ženklą, kurį sudaro žodis „naber", ir sudėtinį vaizdinį prekių ženklą, kurį sudaro žodinis „faber" ir grafinis elementas. Prekių ženklo paraiškoje šis sudėtinis vaizdinis prekių ženklas apibūdintas taip:

„Pavadinimas „faber" parašytas mažosiomis spausdintinėmis raidėmis; viršutinis horizontalus „f" raidės brūkšnys nusitęsia per visą žodį ir nusileidžia virš „r" raidės vertikalaus brūkšnio, jo nepaliesdamas, o „f" raidės žemiau esantis horizontalus brūkšnys, kuris kerta vertikalų tos pačios raidės „f" brūkšnį su ištęsimu, kuris nusileidžia ir pabraukia visą žodį, galiausiai pakyla pasibaigdamas ties raidės „r" horizontaliu brūkšniu, jo nepaliesdamas; pavadinimas ir ištęsimai yra elipsėje."

33 Kaip VRDT teisingai nurodo savo interneto svetainėje, žodinis prekių ženklas yra ženklas, sudarytas išimtinai iš raidžių, žodžių ar žodžių junginių, parašytų spausdintomis raidėmis normaliu šriftu, be specifinių grafinių elementų. Vaizdinis prekių ženklas, priešingai, ypatingas žodinių ar grafinių požymių atvaizdavimas arba žodinių ir grafinių elementų derinys, kurie gali būti spalvoti ar ne. Sudėtinis vaizdinis prekių ženklas yra sudarytas iš dviejų ar daugiau rūšių žymenų, jame derinami, pavyzdžiui, kaip šioje byloje prašomo įregistruoti prekių ženklo atveju, raidės ir grafinis vaizdas.

34 Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, negalima pritarti nei ieškovės, nei VRDT argumentams.

35 Pirma, ieškovė nepripažįsta ankstesnio žodinio prekių ženklo požymių, laikydama jį tik tam tikra ypatinga vaizdinio prekių ženklo, turinčio nustatytą formą, rūšimi. Be to, ieškovė daro antrą klaidą, neatsižvelgdama į prašomo įregistruoti sudėtinio prekių ženklo žodinį elementą.

36 Antra, atrodo, kad VRDT žodiniam prekių ženklui priskiria grafinį elementą, kurio pagal apibrėžimą jis neturi. Be to, VRDT, pateisindama ankstesniam žodiniam prekių ženklui suteiktą apsaugą dėl jo galėjimo ateityje atvaizduoti ypatingą prašomo įregistruoti sudėtinio prekių ženklo formą, remiasi ribotu vertinimu.

37 Vertinant sudėtinio vaizdinio prekių ženklo ir ankstesnio žodinio prekių ženklo panašumą, konkretūs grafiniai ir stilistiniai aspektai, kurie pastarajam gali būti būdingi, nėra svarbūs. Bet kokiu atveju, negalima panašumo į ankstesnį žodinį prekių ženklą įvertinimo, kuris vienintelis yra svarbus šioje byloje, pakeisti panašumo į vaizdinį elementą, kuriam netaikoma ankstesne registracija suteikiama apsauga, įvertinimu.

38 Iš tiesų ne dėl to, kad ankstesnis žodinis prekių ženklas ateityje gali būti grafiškai pavaizduotas tokiu būdu, jog taptų tapatus ar panašus į prašomą įregistruoti sudėtinį prekių ženklą, turi būti atsisakoma jį įregistruoti, bet todėl, kad šiuo metu šį sudėtinį prekių ženklą be neįprasto vaizdinio aspekto, dar sudaro žodinis elementas, tapatus arba panašus į ankstesnio prekių ženklo žodinį elementą, ir kad visapusiškai vertinant supainiojimo galimybę šis žodinis elementas negali būti laikomas antraeiliu kitos sudėtinės žymens dalies atžvilgiu (*a contrario* žr. 2002 m. gruodžio 12 d. Pirmosios instancijos teismo argumentus Sprendimo *Vedial prieš VRDT – France Distribution* (HUBERT), T-110/01, Rink. p. II-5275, 50 ir paskesniuose punktuose).

39 Šioje byloje reikia pradėti nuo vizualinio žodinių elementų „naber" ir „faber" panašumo nagrinėjimo, o tada, jei bus konstatuotas toks panašumas, patikrinti, ar prašomam įregistruoti prekių ženklui būdingas papildomas grafinis arba vaizdinis elementas gali būti pakankamas skiriamasis požymis, galintis paneigti žymenų, dėl kurių kilo ginčas, vizualinio panašumo buvimą atitinkamos visuomenės požiūriu (šiuo klausimu žr. 38 punkte minėtą sprendimą *HUBERT*).

40 Pirmiausia vizualiai lyginant tik žodinius elementus „faber" ir „naber"matyti, kad šie du žodžiai turi keturias tokias pačias raides „aber". Vis dėlto, kaip Apeliacinė taryba pažymi ginčijamo sprendimo 18 punkte, ne todėl, kad abu lyginami prekių ženklai turi vienodą elementą, jis yra labiausia pastebimas abiejuose prekių ženkluose. Todėl jų panašumo įvertinimas iš esmės priklausys nuo didesnės ar mažesnės reikšmės, suteikiamos pirmajai raidei, kuri atskiria juos vieną nuo kito, o ne nuo keturių paskutinių raidžių, kurios yra bendros ne tik jiems, bet, remiantis per administracinę procedūrą ieškovės pateiktais duomenimis, ir daugeliui kitų Ispanijos rinkoje esančių prekių ženklų (žr. Protesto skyriaus sprendimo II punktą ir ginčijamo sprendimo 4 punktą). Atsižvelgiant į pastarąją aplinkybę, negalima aiškiai nustatyti, kuri nuomonė teisingesnė. Taigi reikia konstatuoti, kad šie du žymenys neabejotinai vizualiai panašūs, bet šis panašumas nėra lemiamas.

41 Dėl atsižvelgimo į papildomą vaizdinį elementą, būdingą prašomam įregistruoti prekių ženklui, Pirmosios instancijos teismas sutinka su Protestų skyriaus vertinimu, pagal kurį šis elementas nėra antraeilis, nes jį sudaro „išgalvotas derinys, reikalaujantis koncepcinių sudarymo pastangų". Protestų skyrius ypač pabrėžė, kad „pirmoji raidė „f" yra labai stilizuota, nes, pirma, savo viršutine dalimi ji uždengia visą žodinį elementą ir, antra, „f" raidės brūkšnys pabraukia žodinį elementą, apjuosdamas jį iš apačios ir galiausia pasibaigia ties paskutinės raidės „r" brūkšniu". Be to, elipsė, kurioje yra visas derinys, stipriai akcentuoja jo savitą vaizdinį aspektą.

42 Apeliacinė taryba ginčijamo sprendimo 27 punkte taip pat pripažino prašomo įregistruoti ženklo „reikšmingą vaizdinį aspektą".

43 Visapusiškai vertinant vizualinį panašumą šie du vertinimai paskatina Pirmosios instancijos teismą manyti, kad prašomam įregistruoti prekių ženklui būdingas papildomas grafinis ar vaizdinis elementas gali būti pakankamas skiriamasis požymis, galintis paneigti žymenų, dėl kurių kilo ginčas, vizualinio panašumo buvimą atitinkamos visuomenės, kurią sudaro specialistai, požiūriu.

44 Todėl Apeliacinė taryba ginčijamo sprendimo 27 punkte klaidingai nusprendė dėl žymenų, dėl kurių kilo ginčas, vizualinio panašumo, motyvuodama tuo, kad galūnė „aber" yra „aiškiai išsiskirianti", nepaisant prašomo įregistruoti prekių ženklo „reikšmingo vaizdinio aspekto".

45 Antra vertus, reikia pabrėžti ieškovės nurodytą prieštaravimą tarp pastarojo vertinimo ir ginčijamo sprendimo 21 punkte esančio vertinimo, pagal kurį šio prekių ženklo galūnė „aber" „ypatingai neišsiskiria".

46 Dėl garsinio palyginimo Protestų skyrius nurodė, kad, pirma, visuomenė labiau pastebi pirmąją raidę, nes ji yra pradžioje ir, antra, garsas „f" aiškiai skiriasi nuo garso „n". Jos teigimu, pakanka šio vienintelio skirtumo, kad būtų paneigtas bet koks fonetinis prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, panašumas.

47 Tačiau Apeliacinė taryba ginčijamo sprendimo 22 punkte teigė, kad šis skirtumas nėra lemiamas. Ji nurodė, jog fonetiniu požiūriu žodžiai suskirstomi į skiemenis ir

kad skiemenyje, ypač ispanų kalboje, dėl kirčiavimo ypatybių balso intensyvumas sustiprėja tariant balsius. Todėl šiuo atveju raidė „a", esanti žodžių „naber" ir „faber" pirmajame skiemenyje, bus skambesnė nei pirmoji priebalsė. Antra vertus, kadangi antrasis skiemuo „ber" abiejuose žodžiuose yra tapatus, Apeliacinė taryba nusprendė, kad yra tam tikras žymenų, dėl kurių kilo ginčas, fonetinis panašumas.

48 Nesant būtinybės imtis tyrimo priemonių, kurių pageidavo ieškovė tam, kad būtų paneigtas šis teiginys, Pirmosios instancijos teismas mano, jog neginčijamai egzistuoja tam tikras žymenų, dėl kurių kilo ginčas, fonetinis panašumas. Vis dėlto, netgi atsižvelgiant į VRDT nurodytą kirčiavimo fenomeną, šio panašumo neužtenka pirmosios raidės sąlygojamo fonetinio skirtumo panaikinimui, nes, kaip pažymėjo Protestų skyrius, priebalsių „f" ir „n" sukelti garsai yra aiškiai skirtingi.

49 Iš tiesų, viena vertus, priebalsė „f" yra dusli, t. y. garso tarimo metu balso stygos nevibruoja, skirtingai nei tariant skardžiąją priebalsę „n". Kita vertus, priebalsė „f" yra pučiamoji, t. y. jos tarimas sukelia trinties įspūdį, o priebalsė „n" yra nosinė, t. y. jos tarimas sukelia rezonanso įspūdį.

50 Atsižvelgiant į tai, kad atitinkama visuomenė turi specialių žinių ir jos pastabumo laipsnis yra didesnis nei paprasto vartotojo, šis dviejų žymenų, dėl kurių kilo ginčas, fonetinis skirtumas ir, svarbiausia, pastebimas vizualinis skirtumas, nulemtas vienam iš jų būdingo svarbaus vaizdinio aspekto, visapusiškai vertinant yra pakankami konstatuoti, jog žymenys, sudarantys šiuos prekių ženklus, vertinant kiekvieno jų visumą ir ypač atsižvelgiant į jų skiriamuosius ir dominuojančius požymius, nėra panašūs.

51 Iš viso to, kas buvo išdėstyta, matyti, kad vienas iš reikalavimų, būtinų Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto taikymui, nėra patenkintas.

52 Todėl reikia pripažinti ieškinio pagrindą dėl Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimo ir patenkinti ieškovės reikalavimus, nesant reikalo imtis nagrinėjamų prekių palyginimo bei nagrinėti kitų ieškovės pateiktų argumentų.

**Dėl bylinėjimosi išlaidų**

53 Pagal Procedūros reglamento 87 straipsnio 2 dalį pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti išlaidas, jeigu laimėjusi šalis to prašė.

54 Pagal Procedūros reglamento 136 straipsnio 2 dalį šalių patirtos būtinos išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu Apeliacinėje taryboje, laikomos atlygintinomis.

55 Kadangi VRDT pralaimėjo bylą, ji turi padengti ieškovės bylinėjimosi išlaidas, įskaitant išlaidas, patirtas per procedūrą Apeliacinėje taryboje, pagal jos pateiktus reikalavimus.

Remdamasis šiais motyvais,

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS (antroji kolegija)

nusprendžia:

1. **Panaikinti 2003 m. kovo 19 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimą (byla R 620/2001-4) tiek, kiek jis patenkina žodinio Ispanijos prekių ženklo NABER savininko protestą.**

2. **Priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.**

Pirrung Forwood Papasavvas

Paskelbta 2005 m. balandžio 20 d. viešame posėdyje Liuksemburge.

Kancleris

H. Jung

Pirmininkas

J. Pirrung