BENDROJO TEISMO (ketvirtoji kolegija) SPRENDIMAS

2011 m. balandžio 7 d.*

Byloje T-84/08

Intesa Sanpaolo SpA, įsteigta Turine (Italija), atstovaujama advokatų A. Perani ir P. Pozzi,

ieškovė,

prieš

Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT), atstovaujamą D. Botis,

atsakovę,

* Proceso kalba: anglų.

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

MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, įsteigta Diuseldorfe (Vokietija), atstovaujama advokatų R. Kaase, J-C. Plate ir M. Berger,

dėl ieškinio, pareikšto dėl 2007 m. gruodžio 19 d. VRDT ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 138/2006-4), susijusio su protesto procedūra tarp *MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG* ir *Intesa Sanpaolo SpA*,

BENDRASIS TEISMAS (ketvirtoji kolegija),

kurį sudaro pirmininkas O. Czúcz, teisėjai I. Labucka ir K. O'Higgins (pranešėjas),

posėdžio sekretorius N. Rosner, administratorius,

susipažinęs su ieškiniu, pateiktu Teismo kanceliarijai 2008 m. vasario 18 d.,

susipažinęs su VRDT atsakymu į ieškinį, pateiktu Teismo kanceliarijai 2008 m. birželio 9 d.,

susipažinęs su įstojusios į bylą šalies atsakymu į ieškinį, pateiktu Teismo kanceliarijai 2008 m. gegužės 30 d.,

įvykus 2010 m. rugsėjo 21 d. posėdžiui,

priima šį

Sprendimą

Ginčo aplinkybės

1 2003 m. kovo 21 d. ieškovė *Intesa Sanpaolo 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; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 146) (pakeistas 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 78, p. 1)), pateikė Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) paraišką įregistruoti Bendrijos prekių ženklą.

2 Prekių ženklas, kurio registracijos buvo prašoma, yra žodinis žymuo COMIT.

3 Prekės ir paslaugos, 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 16, 35, 36, 41 ir 42 klasėms ir pagal kiekvieną iš jų atitinka tokį aprašymą:

— 16 klasė: „Popierius, kartonas ir jų gaminiai, nepriskirti prie kitų klasių; spaudiniai; įrišimo medžiagos; fotonuotraukos; raštinės reikmenys; raštinės ir buitinės lipniosios medžiagos; dailininkų reikmenys; teptukai; rašomosios mašinėlės ir biuro reikmenys (išskyrus baldus); mokomoji medžiaga ir vaizdinės priemonės (išskyrus aparatūrą); plastikinės pakavimo medžiagos (nepriskirtos prie kitų klasių); šriftai; klišės“;

— 35 klasė: „Reklama; verslo vadyba; verslo tvarkyba; įstaigų veikla“;

— 36 klasė: „Draudimas; finansinės operacijos; piniginės operacijos; nekilnojamojo turto operacijos“;

— 41 klasė: „Švietimas; mokymas; pramogos; sportinė ir kultūrinė veikla“;

— 42 klasė: „Mokslo ir technologijų paslaugos ir su tuo susiję tyrimai ir projektavimas; pramoninės analizės ir tyrimų paslaugos; teisinės paslaugos“.

4 Bendrijos prekių ženklo paraiška buvo paskelbta 2003 m. lapkričio 3 d. *Bendrijos prekių ženklų biuletenyje* Nr. 80/2003.

5 2004 m. sausio 29 d. į bylą įstojusios šalies *MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG* pirmtakė pateikė protestą dėl prašomo prekių ženklo registracijos, kuriame teigė, kad yra galimybė supainioti pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktą (dabar – Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas).

6 Protestas grindžiamas Vokietijos vaizdiniu prekių ženklu, kurio registracijos numeris yra 39920459, ir jis atrodo taip:



7 Ankstesniu prekių ženklu, kuriuo grindžiamas protestas, žymimos prekės ir paslaugos priklauso 9, 16, 35, 36, 41 ir 42 klasėms ir pagal kiekvieną iš jų atitinka tokį aprašymą:

— 9 klasė: „Garso ar vaizdo įrašymo, perdavimo ar atkūrimo aparatūra; magnetinės duomenų laikmenos, įrašų diskai“;

— 16 klasė: „Popierius, kartonas ir jų gaminiai, priskirti 16 klasei; spaudiniai; įrišimo medžiagos; fotonuotraukos; raštinės reikmenys; raštinės ir buitinės lipniosios medžiagos; dailininkų reikmenys; teptukai; rašomosios mašinėlės ir biuro reikmenys (išskyrus baldus); mokomoji medžiaga ir vaizdinės priemonės (išskyrus aparatūrą); plastikinės pakavimo medžiagos (priskirtos 16 klasei); lošiamosios kortos, šriftai; klišės“;

— 35 klasė: „Reklama; vadyba; verslo tvarkyba; įstaigų veikla“;

— 36 klasė: „Draudimo paslaugos, finansinės operacijos, grynųjų pinigų pervedimas, nekilnojamojo turto paslaugos“;

— 41 klasė: „Švietimas, mokymas, pramogos; sportinė ir kultūrinė veikla“;

— 42 klasė: „Techninių projektų planavimas, statybų planavimas; patarimai statybos srityje; visos paslaugos, išskyrus paslaugas, susijusias su įrankių ir prietaisų sektoriais“.

8 2006 m. sausio 12 d. sprendimu Protestų skyrius protestą iš dalies patenkino. Jis atmetė Bendrijos prekių ženklo paraišką dėl 16 klasei priskirtų prekių, nes yra galimybė jas supainioti Vokietijos teritorijoje.

9 2006 m. sausio 20 d. į bylą įstojusi šalis pateikė apeliaciją VRDT dėl Protestų skyriaus sprendimo dėl to, kad šiuo sprendimu buvo atmestas jos protestas dėl 35, 36, 41 ir 42 klasėms priskirtų paslaugų. Atsiliepime į apeliaciją ieškovė paprašė pakeisti šį sprendimą tiek, kiek juo patenkinamas protestas dėl 16 klasei priskirtų prekių.

10 2007 m. gruodžio 19 d. sprendimu (toliau – ginčijamas sprendimas) ketvirtoji Apeliacinė taryba nusprendė, kad apeliacija pagrįsta, ir atmetė Bendrijos prekių ženklo paraišką dėl visų prašomų paslaugų. Pasak Apeliacinės tarybos, lyginamos paslaugos buvo identiškos. Kalbėdama apie du nagrinėjamus žymenis, ji nusprendė, kad Protestų skyrius neįvertino jų fonetinio panašumo. Ji pažymėjo, kad vaizdiniai ir ypač fonetiniai žymenų, dėl kurių kilo ginčas, panašumai yra tokie dideli, kad vartotojai gali manyti, jog su prašomu prekių ženklu teikiamos paslaugos yra tos pačios komercinės kilmės kaip ir ankstesniu prekių ženklu saugomos identiškos paslaugos. Pasak Apeliacinės tarybos, atitinkamos visuomenės dėmesys sutelktas pirmiausia į žodžio pradžią, kuris abiejuose žymenyse yra vienodas. Ieškovės prašymą pakeisti Protestų skyriaus sprendimą Apeliacinė taryba atmetė kaip nepriimtiną motyvuodama tuo, kad jis prilygsta atskirai apeliacijai, nei šiuo atveju pateikė į šią bylą įstojusi šalis, o Reglamente Nr. 40/94 tai nenumatyta.

Šalių reikalavimai

11 Ieškinyje ieškovė Teismo prašo:

— pakeisti ginčijamą sprendimą,

— patvirtinti Protestų skyriaus sprendimą tiek, kiek juo leidžiama įregistruoti prašomą prekių ženklą paslaugoms, priskiriamoms prie 35, 36, 41 ir 42 klasių,

— pakeisti Protestų skyriaus sprendimą tiek, kiek juo atsisakoma įregistruoti prašomą prekių ženklą prekėms, priskiriamoms prie 16 klasės,

— leisti įregistruoti prašomą prekių ženklą visoms prekėms ir paslaugoms, priskiriamoms prie 16, 35, 36, 41 ir 42 klasių,

— priteisti iš VRDT bylinėjimosi šiame procese išlaidas, įkaitant išlaidas, patirtas per protesto procedūrą ir per apeliacinę procedūrą Apeliacinėje taryboje.

12 VRDT Teismo prašo:

— atmesti ieškinį,

— nepatenkinus šio prašymo ir jei pirmasis pagrindas būtų patenkintas, pakeisti ginčijamą sprendimą, kiek jis susijęs su „papildomos apeliacijos“ priimtinumu,

— priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas abiem atvejais arba, nepatenkinus šio prašymo, priteisti iš VRDT padengti tik savo bylinėjimosi išlaidas pagal Teismo procedūros reglamento 136 straipsnio 1 dalį.

13 Įstojusi į bylą šalis Teismo prašo atmesti ieškinį.

14 Per teismo posėdį ieškovė nurodė, kad jos reikalavimai apima tik ginčijamo sprendimo panaikinimą ir su bylinėjimosi išlaidų Bendrajame Teisme ir VRDT apeliacinėje taryboje priteisimą iš VRDT. Apie tai Teismas pažymėjo teismo posėdžio protokole.

Dėl teisės

15 Ieškiniui pagrįsti ieškovė nurodo du pagrindus, susijusius su, pirma, 1996 m. vasario 5 d. Komisijos reglamento Nr. 216/96, nustatančio Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklai ir dizainas) apeliacinių tarybų darbo tvarką (OL L 28, p. 11; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t. p. 221), su pakeitimais 8 straipsnio 3 dalies pažeidimu, ir, antra, su Reglamento Nr. 40/96 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimu.

Dėl pirmojo ieškinio pagrindo, susijusio su Reglamento Nr. 216/96 8 straipsnio 3 dalies pažeidimu

16 Per procesą Apeliacinėje taryboje atsiliepime į apeliaciją ieškovė suformulavo apeliaciją, kuria prašė Apeliacinės tarybos pakeisti Protestų skyriaus sprendimą dėl 16 klasei priskirtų prekių. Ieškovė mano, kad Apeliacinė taryba neteisingai atsisakė nagrinėti „papildomą apeliaciją“ ir taip pažeidė Reglamento Nr. 216/96 8 straipsnio 3 dalį.

17 Ji teigia, kad pagal šią nuostatą atsakovė Apeliacinėje taryboje turi teisę pateikti „papildomą apeliaciją“. Kelios Apeliacinės tarybos pripažino tokią teisę pagal minėtą nuostatą. Per teismo posėdį ji nurodė, jog turi teisę į tai, kad jos bylą išnagrinėtų abi VRDT instancijos, ir kad Apeliacinės tarybos atsisakymas nagrinėti „papildomą apeliaciją“ pažeidžia tokią teisę.

18 VRDT teigia, kad Apeliacinės tarybos motyvai dėl Reglamento Nr. 216/96 8 straipsnio 3 dalies taikymo yra dviprasmiški. Pasak VRDT, Apeliacinė taryba norėjo pasakyti, kad „papildoma apeliacija“, kaip šioje byloje, priimtina tik tuo atveju, jeigu ji susijusi su teisės ar esmės klausimu, kuris buvo iškeltas pagrindinėje apeliacijoje, arba kad tokia apeliacija nepriimtina, kai iškelti klausimai nesusiję su pagrindine apeliacija, ir kad atsakovė Apeliacinėje taryboje galėjo pateikti atskirą apeliaciją šiais klausimais.

19 VRDT teigia, kad ši nuostata turi būti taikoma plačiai ir be netiesioginių ribojimų, kuriuos šioje byloje nustatė Apeliacinė taryba. Taigi ieškovės teiginiai yra pagrįsti. Tačiau tai nereiškia, kad reikia panaikinti ginčijamą sprendimą, nes jame išdėstytas motyvavimas taip pat taikomas ir „papildomoje apeliacijoje“ nurodytoms prekėms.

20 Atsakyme į ieškinį į bylą įstojusi šalis teigia, kad, nepaistant to, jog Reglamento Nr. 216/96 8 straipsnio 3 dalyje nustatyta galimybė pateikti „papildomą apeliaciją“, tai, kad VRDT ketvirtoji Apeliacinė taryba jos nenagrinėjo, neturi įtakos galimybės supainioti buvimo vertinimui šioje byloje.

21 Visų pirma reikia pažymėti, kad per teismo posėdį į bylą įstojusios šalies pateiktas teiginys, kad pagal Reglamento Nr. 216/96 8 straipsnio 3 dalį šioje byloje ieškovė negali pateikti jokio papildomo prašymo Apeliacinėje taryboje, yra nepriimtinas, nes jis negali būti susietas su jos atsakyme į ieškinį išdėstytais pagrindais ir argumentais (šiuo klausimu žr. 2009 m. rugsėjo 24 d. Teisingumo Teismo nutarties *Alcon prieš VRDT ir *Acri. Tec*, C-481/08 P, neskelbiama Rinkinyje, 17 punktą).

22 Reglamento Nr. 216/96 8 straipsnio 3 dalyje nustatyta:

„Nagrinėjant bylą *inter partes* tvarka, atsakovas savo atsiliepime gali siekti ginčijamo sprendimo panaikinimo ar pakeitimo tuo pagrindu, kuris nebuvo nurodytas apeliacijoje. Tokie pagrindai netenka galios, jeigu apeliantas nutraukia bylos nagrinėjimą [atsisako apeliacijos]."

23 Remiantis šia nuostata galima daryti išvadą, kad per procesą Apeliacinėje taryboje atsakovė gali pateikdama atsiliepimą pasinaudoti teise užginčyti skundžiamą sprendimą. Vien atsakovės statusas jai suteikia galimybę ginčyti Protestų skyriaus sprendimo galiojimą, kaip visiškai teisingai pabrėžia ieškovė. Be to, Reglamento Nr. 216/96 8 straipsnio 3 dalimi ši teisė neribojama pagrindais, kurie nurodyti apeliacijoje. Minėtoje dalyje iš tiesų nustatyta, kad panaikinimo gali būti prašoma apeliacijoje nenurodytu pagrindu. Be to, toje nuostatoje nėra jokios užuominos apie tai, kad atsakovė pati galėtų pateikti apeliaciją dėl skundžiamo sprendimo. Abu keliai galimi norint užginčyti sprendimą patenkinti protestą ir atmesti paraišką įregistruoti Bendrijos prekių ženklą.

24 Šioje byloje, atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, ieškovė turėjo teisę pagal Reglamento Nr. 216/96 8 straipsnio 3 dalį ginčyti atsisakymą registruoti prekių ženklą prekėms, priskirtoms 16 klasei, o Apeliacinė taryba neteisingai atmetė šį prašymą kaip nepriimtiną.

25 Todėl pirmąjį pagrindą, susijusį su Reglamento Nr. 216/96 8 straipsnio 3 dalies pažeidimu, reikia pripažinti pagrįstu.

Dėl antrojo ieškinio pagrindo, susijusio su reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimu

26 Ieškovė ginčija žymenų, dėl kurių kilo ginčas, panašumą, nes nėra jokios galimybės supainioti atitinkamų paslaugų, ir dėl šios priežasties Apeliacinė taryba suklydo panaikindama Protestų skyriaus sprendimą šiuo klausimu. Ji teigia:

— ankstesniame prekių ženkle yra papildomų vaizdinių ir spalvotų elementų, dėl kurių jis skiriasi nuo žodinio žymens COMIT,

— abu žymenys taip pat skiriasi ir fonetiškai, kadangi žodžių galą Vokietijos vartotojai taria kitaip, nes antrosios balsės („e“ ir „i“) skiriasi viena nuo kitos,

— skiriasi abiejų žymenų koncepcija; prašomas prekių ženklas COMIT yra išgalvotas žodis, reiškiantis „commerciale“ ir „italiana“ italų kalba, o ankstesnis prekių ženklas „Comet,“ kuris anglų kalba reiškia „kometa“, siejamas su tą pačią reikšmę turinčiu vokišku žodžiu „Komet“,

— dėl šių skirtumų abu žymenys yra iš esmės skirtingi; nėra jokios galimybės visuomenei juos supainioti nei dėl prie 16 klasės priskiriamų prekių, nei dėl prie 35, 36, 41 ir 42 klasėms priskiriamų paslaugų, nes vidutinis vartotojas laikomas pakankamai informuotu ir protingai pastabiu bei nuovokiu.

27 VRDT ir į bylą įstojusi šalis ginčija ieškovės argumentus.

28 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 yra skirti, panašumo ar tapatumo yra galimybė suklaidinti visuomenę toje teritorijoje, kurioje ankstesnis prekių ženklas yra apsaugotas. Galimybė suklaidinti apima ir galimybę sieti su ankstesniu prekių ženklu.

29 Beje, pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktį (dabar – Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktis) ankstesni prekių ženklai yra valstybėje narėje įregistruoti prekių ženklai, kurių įregistravimo paraiškos padavimo data yra ankstesnė už Bendrijos prekių ženklo įregistravimo paraiškos padavimo datą.

30 Pagal nusistovėjusią teismų praktiką galimybę supainioti sudaro tikimybė, kad visuomenė gali manyti, jog nagrinėjamos prekės ar paslaugos yra pagamintos arba suteiktos tos pačios įmonės arba ekonomiškai susijusių įmonių. Iš šios teismų praktikos taip pat matyti, jog galimybė supainioti turi būti visapusiškai vertinama atsižvelgiant į tai, kaip atitinkama visuomenė suvokia nagrinėjamus žymenis ir prekes ar paslaugas, ir į visus konkrečiam atvejui būdingus veiksnius, įskaitant žymenų panašumo ir jais žymimų prekių ar 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, 30–33 punktus ir juose nurodytą teismų praktiką).

31 Taikant Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktą galimybė supainioti reiškia, kad prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, yra tapatūs arba panašūs ir kad prekės ar paslaugos, kurios jais žymimos, yra tapačios arba panašios. Šios sąlygos yra kumuliacinės (žr. 2009 m. sausio 22 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Commercy prieš VRDT – easyGroup IP Licensing (easyHotel)*, T-316/07, Rink. p. II-43, 42 punktą ir jame nurodytą teismų praktiką).

32 Remiantis teismo praktika, visapusiškai vertinant galimybę supainioti reikia atsižvelgti į vidutinį atitinkamų prekių kategorijos vartotoją, kuris yra pakankamai informuotas, protingai pastabus ir nuovokus. Taip pat reikia atsižvelgti į tai, kad vidutinio vartotojo pastabumas gali kisti atsižvelgiant į nagrinėjamų prekių ar paslaugų kategorijas (žr. 2007 m. vasario 13 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Mundipharma prieš VRDT – Altana Pharma (RESPICUR)*, T-256/04, Rink. p. II-449, 42 punktą ir nurodytą teismų praktiką).

33 Šioje byloje, atsižvelgiant į tai, kad aptariamos paslaugos yra plačiajai visuomenei teikiamos paslaugos ir kad ankstesnis prekių ženklas įregistruotas Vokietijoje, tikslinė

visuomenė yra vidutinis vartotojas vokietis. Jis laikomas pakankamai informuotu, protingai pastabiu ir nuovokiu (1999 m. birželio 22 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, C-342/97, Rink. p. I-3819, 26 punktas).

34 Ginčijamame sprendime nurodyta, kad nagrinėjamos paslaugos, priskiriamos prie 35, 36, 41 ir 42 klasių, yra tos pačios. Reikia konstatuoti, kad šalys neginčija šios išvados.

Dėl žymenų palyginimo

35 Visapusis galimybės supainioti vertinimas, kiek jis susijęs su vizualiu, fonetiniu ar konceptualiu žymenų, dėl kurių kilo ginčas, panašumu, turi būti pagrįstas bendru jų sukeliamu įspūdžiu, atsižvelgiant, be kita ko, į jų skiriamuosius ir dominuojančius elementus. Vidutinio nagrinėjamų prekių ir paslaugų vartotojo prekių ženklų suvokimas turi lemiamą reikšmę visapusiškai vertinant minėtą galimybę supainioti. Šiuo atveju vidutinis vartotojas prekių ženklą paprastai suvokia kaip visumą ir nenagrinėja įvairių jo detalių (žr. 2007 m. birželio 12 d. Teisingumo Teismo sprendimo *VRDT prieš Shaker*, C-334/05 P, Rink. p. I-4529, 35 punktą ir jame nurodytą teismų praktiką).

36 Pirma, dėl vizualaus palyginimo pasakytina, kad ginčijamo sprendimo 15 punkte Apeliacinė taryba teisingai konstatavo, jog nagrinėjami žymenys panašūs.

37 Šiuo aspektu reikia priminti, kad niekas nedraudžia tikrinti vizualaus žodinio ir vaizdinio prekių ženklų panašumo, nes šios dvi prekių ženklų rūšys išreikštos grafiškai, o tai gali daryti vizualų įspūdį (žr. 2005 m. gegužės 4 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Chum prieš VRDT – Star TV (STAR TV)*, T-359/02, Rink. p. II-1515, 43 punktą ir jame nurodytą teismų praktiką).

38 Reikia konstatuoti, kad dviejų nagrinėjamų žymenų vizualūs skirtumai yra nežymūs. Prašomas įregistruoti žodinis prekių ženklas yra „Comit“. Ankstesnis vaizdinis prekių ženklas yra žodis „Comet“, rašomas paryškintomis raudonos spalvos raidėmis ir pabrauktas raudonai ir žaliai. Keturios iš penkių žymenų raidžių yra identiškos. Vienintelis dviejų žodžių skirtumas yra priešpaskutinė raidė, atitinkamai „i“ ir „e“. Priešingai nei teigia ieškovė, vaizdiniai šių dviejų žymenų skirtumai yra nežymūs ir nekeičia beveik identiškų žodžių, kurie sudaro šiuos žymenis ir juose dominuoja, panašumo įspūdžio.

39 Antra, dėl fonetinio palyginimo reikia nurodyti, kad, kaip ginčijamo sprendimo 15 punkte konstatavo Apeliacinė taryba, nagrinėjami žymenys taip pat panašūs. Iš tikrųjų pirmasis skiemuo „com“, kuris suvokiamas ir išgirstamas pirmiausia, yra identiškas abiejų žymenų pradžioje. Be to, antruosiuose skiemenyse, atitinkamai „it“ ir „et“, yra trumpieji balsiai ir jie abu baigiasi raide „t“.

40 Todėl reikia pažymėti, kad nagrinėjami žymenis yra panašūs vizualiai ir fonetiškai.

41 Trečia, kalbant apie koncepcijos palyginimą, Apeliacinė taryba ginčijamo sprendimo 15 punkte nusprendė, kad yra skirtumas, susijęs su tuo, jog dalis Vokietijos visuomenės

ankstesnį prekių ženklą suvokia kaip anglišką žodį, atitinkantį vokišką žodį „Komet“ (kuris reiškia „kometa“), tačiau šis skirtumas nėra pakankamai akivaizdus ir svarbus, kad atsvertų šių dviejų žymenų labai didelius vizualius ir fonetinius panašumus.

42 Reikia pažymėti, kad nagrinėjamų prekių ženklų koncepcija yra skirtinga. Iš tiesų „kometos“ konotacija, susijusi su ankstesniu prekių ženklu, lemia tam tikrą diferenciaciją. Dėl prašomo įregistruoti prekių ženklo pažymėtina, kad, kaip nurodė VRDT, žodį „comit“ Vokietijos visuomenė supras kaip išgalvotą žodį, kuris neturi jokios reikšmės. Vis dėlto reikia atkreipti dėmesį, kad skiemuo „com“, reiškiantis „commerce“ arba „commercial“, ir kuris yra bendras abiem žymenims, yra labai paplitusi santrumpa įmonių aplinkoje, kaip nurodė ieškovė per teismo posėdį. Todėl kadangi žymenų pradžių reikšmė identiška, koncepcijos skirtumas nėra toks svarbus, kad jo pakaktų neutralizuoti vizualų ir fonetinį panašumą.

43 Tokiomis aplinkybėmis reikia daryti išvadą, kad visapusiškai vertinami nagrinėjami prekių ženklai yra panašūs. Todėl reikia konstatuoti, kad Apeliacinė taryba ginčijamo sprendimo 16 punkte teisingai nusprendė, jog nagrinėjami žymenys sukelia bendrą panašumo įspūdį.

Dėl galimybės supainioti

44 Galimybės supainioti visapusis vertinimas reiškia, jog tarp veiksnių, į kuriuos atsižvelgiama, būtent tarp prekių ženklų ir prekių bei paslaugų, kurioms jie yra skirti, panašumo, egzistuoja tam tikra tarpusavio priklausomybė. Todėl nedidelis prekių ar paslaugų, kurioms skirti prekių ženklai, panašumo laipsnis gali būti kompensuojamas

dideliu prekių ženklų panašumo laipsniu, ir atvirkščiai (1998 m. rugsėjo 29 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Canon*, C-39/97, Rink. p. I-5507, 17 punktas ir 2006 m. gruodžio 14 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Mast-Jägermeister prieš VRDT – Licorera Zacapaneca (VENADO su rėmu ir kt.)* T-81/03, T-82/03 ir T-103/03, Rink. p. II-5409, 74 punktas).

45 Kadangi šioje byloje nagrinėjamos paslaugos yra identiškos, o nagrinėjami žymenys panašūs, Apeliacinė taryba teisingai nusprendė, jog yra galimybė, kad atitinkama visuomenė juos supainios.

46 Iš tikrųjų dėl didelio nagrinėjamų žymenų panašumo, ypač vizualių ir fonetinių panašumų, ir konstatuoto atitinkamų paslaugų tapatumo tikėtina, jog visuomenė painios nagrinėjamus prekių ženklus atsižvelgiant į tai, kad vartotojas tik retai turi galimybę tiesiogiai palyginti skirtingus prekių ženklus ir privalo remtis netiksliu jų vaizdu iš atminties (minėto Sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer* 26 punktas).

47 Remiantis visais išdėstytais argumentais darytina išvada, kad šios bylos aplinkybėmis, nepaisant tam tikro koncepcijos skirtumo ir vidutinio vartotojo vokiečio pastabumo lygio, Apeliacinė taryba nepažeidė Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto, kai nusprendė, jog yra galimybė, kad ši visuomenė gali manyti, kad nagrinėjamas paslaugas teikia ta pati įmonė arba ekonomiškai susijusios įmonės.

48 Todėl antrąjį ieškinio pagrindą reikia atmesti kaip nepagrįstą.

49 Remiantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, kad reikia panaikinti ginčijamą sprendimą tiek, kiek Apeliacinė taryba juo atmetė ieškovės prašymą dėl 16 klasei priskirtų prekių.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

50 Pagal Procedūros reglamento 87 straipsnio 3 dalį, jeigu kiekvienos šalies dalis reikalavimų patenkinama, o dalis atmetama, Bendrasis Teismas gali paskirstyti bylinėjimosi išlaidas šalims arba nurodyti kiekvienai padengti savo išlaidas. Šioje byloje ieškovė iš dalies laimėjo bylą.

51 Pagal Procedūros reglamento 87 straipsnio 4 dalies paskutinę pastraipą Bendrasis Teismas gali nurodyti, kad į bylą įstojusi šalis padengtų savo bylinėjimosi išlaidas.

52 Šiuo klausimu reikia priminti, kad pagal Procedūros reglamento 136 straipsnio 2 dalį šalių patirtos būtinosios išlaidos, susijusios su procedūra Apeliacinėje taryboje, laikomos atlygintinomis.

53 Tokiomis aplinkybėmis reikia nuspręsti, kad VRDT padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir pusę ieškovės patirtų bylinėjimosi išlaidų, įskaitant išlaidas, susijusias su procedūra Apeliacinėje taryboje. Įstojusi į bylą šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Remdamasis šiais motyvais,

BENDRASIS TEISMAS (ketvirtoji kolegija)

nusprendžia:

1. **Panaikinti 2007 m. gruodžio 19 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) ketvirtosios Apeliacinės tarybos sprendimą (byla R 138/2006-4) tiek, kiek juo atmetamas *Intesa Sanpaolo SpA* prašymas, susijęs su 16 klasei priskirtomis prekėmis.**

2. **Atmesti likusią ieškinio dalį.**

3. **VRDT padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir pusę *Intesa Sanpaolo* patirtų bylinėjimosi išlaidų.**

4. ***MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG* padengia savo bylinėjimosi išlaidas.**

Czúcz Labucka O'Higgins

Paskelbta 2011 m. balandžio 7 d. viešame posėdyje Liuksemburge.

Parašai.