PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS
2005 m. spalio 27 d. *

Byloje T-336/03

Les Éditions Albert René, įsteigta Paryžiuje (Prancūzija), atstovaujama advokato J. Pagenberg,

ieškovė,

prieš

Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir dizainui) (VRDT), atstovaujamą S. Laitinen,

atsakovę,

dalyvaujant kitai procedūros VRDT apeliacinėje taryboje šaliai, įstojusiai į bylą Pirmosios instancijos teisme – **Orange A/S**, įsteigtai Kopenhagoje (Danija), atstovaujamai advokato J. Balling,

* Proceso kalba: anglų.

dėl ieškinio, pareikšto dėl 2003 m. liepos 14 d. VRDT ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 0559/2002-4), susijusio su protesto procedūra tarp *Les Éditions Albert René* ir *Orange A/S*,

EUROPOS BENDRIJŲ PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS
(trečioji kolegija),

kurį sudaro pirmininkas M. Jaeger, teisėjai V. Tiili ir O. Czúcz,
posėdžio sekretorius I. Natsinas, administratorius,

atsižvelgęs į ieškinį, kurį Pirmosios instancijos teismo kanceliarija gavo 2003 m. spalio 1 dieną,

atsižvelgęs į atsakymą į ieškinį, kurį Pirmosios instancijos teismo kanceliarija gavo 2004 m. liepos 30 dieną,

įvykus 2005 m. birželio 2 d. posėdžiui,

priima šį

Sprendimą

Ginčo aplinkybės

1 1997 m. lapkričio 7 d. *Orange A/S* (toliau – pareiškėja), remdamasi pataisytu 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1), Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklams ir dizainams) (VRDT) pateikė Bendrijos prekių ženklo paraišką.

2 Prašomas įregistruoti prekių ženklas yra žodinis žymuo MOBILIX.

3 Prekės ir paslaugos, kurioms buvo prašoma įregistruoti prekių ženklą, priklauso peržiūrėtos ir pataisytos 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklams registruoti 9, 16, 35, 37, 38 ir 42 klasėms ir pagal kiekvieną iš jų atitinka tokį apibūdinimą:

— „telekomunikacijų, įskaitant telefono ryšį, aparatai, instrumentai bei įranga, telefonai ir mobilieji telefonai, įskaitant antenas ir parabolinius reflektorius, akumuliatoriai ir baterijos, transformatoriai ir konvektoriai, koduotuvai ir dekoderiai, užkoduotos kortelės ir kortelės kodavimui, telefono kortelės, signalizacijos ir mokymo aparatai bei prietaisai, elektroniniai telefonų katalogai,

visų nurodytų prekių dalys ir reikmenys (nepriklausantys kitoms klasėms)“, priklausantys 9 klasei;

— „telefono kortelės“, priklausančios 16 klasei;

— „automatinių atsakiklių paslaugos (laikinai nesantiems klientams), konsultacijos ir pagalba valdymo ir komercinės veiklos vadybos klausimais, konsultacijos ir pagalba komercinių užduočių atlikimo klausimais“, priklausančios 35 klasei;

— „telefonų įrengimas ir taisymas, statyba, taisymas ir įrengimas“, priklausantys 37 klasei;

— „telekomunikacijos, įskaitant informaciją apie telekomunikacijas, pranešimai telefonu ir telegrafu, pranešimai kompiuterio ekrane ir mobiliaisiais telefonais, perdavimas faksu, radijo ir televizijos programų transliavimas, įskaitant transliavimą kabeline televizija ir internetu, žinučių perdavimas, žinučių perdavimo aparatų, telekomunikacijų aparatų, įskaitant telefono aparatus, nuoma“, priklausantys 38 klasei;

— „mokslo ir pramonės tyrimai, inžinerija, įskaitant infrastruktūros ir telekomunikacijų, ypač telefono ryšio, įrangos projektavimą, kompiuterių programavimas, kūrimas, programinės įrangos priežiūra ir atnaujinimas, kompiuterių ir kompiuterinių programų nuoma“, priklausantys 42 klasei.

4 1999 m. sausio 4 d. Bendrijos prekių ženklo paraiška buvo paskelbta *Bendrijos prekių ženklų biuletenyje* Nr. 1/99.

5 Dėl jos *Les Éditions Albert René* (toliau – ieškovė) pateikė protestą. Buvo remiamasi šiomis su žodžiu „obelix" susijusiomis ankstesnėmis teisėmis:

a) įregistruotu ankstesniu prekių ženklu, kurį saugo 1996 m. balandžio 1 d. Bendrijos prekių ženklo registracija Nr. 16 154 toliau pateikiamoms prekėms ir paslaugoms tiek, kiek jos svarbios šiam procesui:

— „elektrotechniniai, elektroniniai, fotografijos, kinematografijos, optiniai ir mokymo aparatai ir prietaisai (išskyrus projektorius), priklausantys 9 klasei, elektroniniai žaidimai su arba be ekrano, kompiuteriai, programų moduliai, į duomenų laikmenas įrašytos kompiuterinės programos, ypač video žaidimai", priklausantys 9 klasei;

— „popierius, kartonas ir jų gaminiai, spaudiniai (priskirti 16 klasei), laikraščiai ir žurnalai, knygos; įrišimo medžiagos (įrišimo siūlai, drobės ir medžiagos); fotoprekės ir reikmenys; raštinės reikmenys, raštinės ir spaudinių lipniosios medžiagos; dailininkų reikmenys (reikmenys piešimui, tapybai ir modeliavimui); teptukai; rašomosios mašinėlės ir biuro reikmenys (išskyrus baldus) bei biuro įrenginiai ir aparatūra (priskirti 16 klasei); mokomoji medžiaga ir vaizdinės priemonės (išskyrus aparatūrą); plastikinės pakavimo medžiagos, nepriskirtos prie kitų klasių; šriftai; klišės", priklausantys 16 klasei;

— „žaidimai ir žaislai; gimnastikos ir sporto reikmenys (priskirti 28 klasei); Kalėdų eglučių papuošalai“, priklausantys 28 klasei;

— „marketingas ir reklama“, priklausantys 35 klasei;

— „filmų demonstravimas, gamyba, nuoma; knygų ir straipsnių išleidimas; mokymas ir pramogos; mugių ir parodų organizavimas; populiarios šventės, atrakcionų parkų eksploatavimas, tiesioginių muzikinių spektaklių ir konferencijų kūrimas; architektūrinių imitacijų išdėstymas ir istoriniai-kultūriniai bei folkloriniai spektakliai“, priklausantys 41 klasei;

— „apgyvendinimas ir maitinimo paslaugos; fotografija; vertimai, autorių teisių vadyba ir naudojimas; intelektinės nuosavybės naudojimas“, priklausantys 42 klasei.

b) plačiai žinomu visose valstybėse narėse ankstesniu prekių ženklu 9, 16, 28, 35, 41 ir 42 klasių prekėms ir paslaugoms.

6 Protestui pagrįsti ieškovė nurodo, kad egzistuoja galimybė supainioti Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto ir 8 straipsnio 2 dalies prasme.

7 2002 m. gegužės 30 d. Sprendimu Protestų skyrius protestą atmetė ir leido vykdyti Bendrijos prekių ženklo paraiškos registracijos procedūrą. Nurodęs, jog nebuvo įtikinančiai įrodyta, kad ankstesnis prekių ženklas buvo plačiai žinomas, Protestų skyrius nusprendė, jog prekių ženklai, atsižvelgiant į jų visumą, yra nepanašūs. Yra tam tikras skambėjimo panašumas, bet jį atsveria prekių ženklų vizualus aspektas ir ypač labai skirtingos jais perteikiamos sąvokos: mobilusis telefonas – MOBILIX atveju, ir obeliskas – OBELIX atveju. Be to, ankstesnis prekių ženklas greičiausiai būtų siejamas su garsiu animacinio filmo personažu, o tai konceptualiu požiūriu jį dar labiau atskirtų nuo prašomo įregistruoti prekių ženklo.

8 2002 m. liepos 1 d. ieškovei pateikus apeliaciją, 2003 m. liepos 14 d. Ketvirtoji apeliacinė taryba priėmė sprendimą (toliau – skundžiamas sprendimas). Ji iš dalies panaikino Protestų skyriaus sprendimą. Pirmiausia Apeliacinė taryba patikslino, kad protestą reikia laikyti grindžiamu tik galimybe supainioti. Taip pat ji nurodė, kad galima pastebėti tam tikrą prekių ženklų panašumą. Dėl prekių ir paslaugų palyginimo Apeliacinė taryba nurodė, kad Bendrijos prekių ženklo paraiškoje nurodyti „signalizacijos ir mokymo aparatai ir prietaisai“ bei su ankstesne registracija susiję „optiniai ir mokymo aparatai ir prietaisai“, priskiriami 9 klasei, yra panašūs. Tokią pačią išvadą ji priėjo Bendrijos prekių ženklo paraiškoje nurodytų 35 klasės paslaugų, vadinamų „konsultacijos ir pagalba valdymo ir komercinės veiklos vadybos klausimais, konsultacijos ir pagalba komercinių užduočių atlikimo klausimais“, ir su ankstesne registracija susijusių paslaugų „marketingas ir reklama“ atžvilgiu. Apeliacinė taryba nusprendė, kad dėl to, jog egzistuoja, pirma, nagrinėjamų žymenų, antra, specifinių prekių ir paslaugų tam tikras panašumas, yra galimybė suklaidinti atitinkamą visuomenę. Taigi ji atmetė Bendrijos prekių ženklo paraišką „signalizacijos ir mokymo aparatų ir prietaisų“ bei paslaugų, vadinamų „konsultacijomis ir pagalba valdymo ir komercinės veiklos vadybos klausimais, konsultacijomis ir pagalba komercinių užduočių atlikimo klausimais“ atžvilgiu, ir patenkino ją likusių prekių ir paslaugų atžvilgiu.

Šalių reikalavimai

9 Ieškovė Pirmosios instancijos teismo prašo:

— panaikinti ginčijamą sprendimą;

— priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.

10 Be to, posėdyje ieškovė Pirmosios instancijos teismo paprašė grąžinti bylą nagrinėti Apeliacinei tarybai.

11 Atsakovė Pirmosios instancijos prašo:

— ieškinį atmesti;

— priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

Dėl teisės

12 Savo ieškinį ieškovė grindžia trimis pagrindais, susijusiais, pirma, su Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto ir 8 straipsnio 2 dalies pažeidimu, antra, su

Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalies pažeidimu ir, trečia, su Reglamento Nr. 40/94 74 straipsnio pažeidimu.

1. *Dėl priimtinumo*

Dėl naujų įrodymų priimtinumo

Šalių argumentai

13 Atsakovė nurodo, kad penki dokumentai, kuriuos ieškovė prijungė prie ieškinio, siekdama įrodyti žymens OBELIX žinomumą, anksčiau nebuvo pateikti procedūroje VRDT todėl į juos neturėtų būti atsižvelgiama.

14 Pirmosios instancijos teismo posėdyje apklausiama ieškovė tvirtino, kad kritikuojami dokumentai yra priimtini.

Pirmosios instancijos teismo vertinimas

15 Prie ieškinio ieškovė prijungė keletą dokumentų, siekdama įrodyti žymens OBELIX žinomumą. Yra žinoma, kad anksčiau šie dokumentai nebuvo pateikti procedūroje VRDT.

16 Būtina priminti, kad ieškiniu, pateiktu Pirmosios instancijos teismui, siekiama patikrinti apeliacinių tarybų sprendimų teisėtumą pagal Reglamento Nr. 40/94 63 straipsnį ir kad procese dėl panaikino skundžiamo teisės akto teisėtumas turi būti vertinamas atsižvelgiant į teisines ir faktines aplinkybes, buvusias teisės akto priėmimo momentu (2005 m. balandžio 21 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Ampafrance prieš VRDT – Johnson & Johnson (monBeBé)*, T-164/03, Rink. p. II-1401, 29 punktas). Taigi Pirmosios instancijos teismas neturi iš naujo nagrinėti faktinių aplinkybių, atsižvelgdamas į jam pirmą kartą pateiktus įrodymus. Iš tikrųjų tokių įrodymų priimtinumas prieštarautų Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 135 straipsnio 4 daliai, pagal kurią šalių pareiškimais negalima pakeisti Apeliacinės tarybos išnagrinėtos bylos ginčo dalyko. Taigi pirmą kartą Pirmosios instancijos teisme pateikti įrodymai yra nepriimtini.

Dėl ieškinio pagrindo, susijusio su Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalimi, priimtinumo

Šalių argumentai

17 Ieškovė nurodo, kad dėl to, jog OBELIX yra žinomas ir gerą vardą turintis prekių ženklas, iš Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalies išplaukia, kad net jeigu prekės ir paslaugos yra nepanašios, jis yra saugomas nuo naudojimosi jo išskirtinumu arba geru vardu ar nuo kenkimo išskirtinumui arba geram vardui ir tam pakanka, kad ieškovės prekių ženklas būtų žinomas dalies įregistruotų prekių ir paslaugų atžvilgiu.

18 Atsakovė pažymi, kad ieškovė neturi teisės tvirtinti, jog Apeliacinė taryba pažeidė Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalį ir prašyti Pirmosios instancijos teismo priimti sprendimą dėl ieškinio, kuriuo siekiama minėtos nuostatos taikymo, nes toks prašymas nebuvo pateiktas tinkama ir privaloma forma per administracinį procedūros etapą VRDT.

Pirmosios instancijos teismo vertinimas

19 Pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalį „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 <...> ir jeigu dėl prašomo įregistruoti prekių ženklo vartojimo be rimtos priežasties gali atsirasti galimybė nesąžiningai įgyti pranašumą arba pakenkti ankstesnio prekių ženklo išskirtinumui ar jo geram vardui“.

20 Šiuo atveju yra žinoma, kad ieškovė Apeliacinėje taryboje visiškai neprašė galimo šios nuostatos taikymo ir todėl pastaroji šio klausimo nenagrinėjo. Iš tikrųjų ieškovė Apeliacinėje taryboje aiškiai nurodė, kad jos ieškinio pagrindai susiję su Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktu ir 8 straipsnio 2 dalimi. Tiksliau reikia konstatuoti, kad nors ieškovė proteste dėl prekių ženklo paraiškos ir Apeliacinėje taryboje rėmėsi savo ankstesnio prekių ženklo geru vardu, tai buvo tik minėto reglamento 8 straipsnio 1 dalies b punkto taikymo kontekste, t. y. siekiant pagrįsti galimybę suklaidinti atitinkamą visuomenę.

21 Be to, būtina nurodyti, pirma, kad pagal Reglamento Nr. 40/94 74 straipsnį „procedūros dėl atsisakymo registruoti paraiškas santykinių pagrindų atveju (VRDT) nagrinėja tiktai šalių nurodytus faktus, įrodymus ir argumentus bei siekiamą reikalavimų patenkinimo būdą“.

22 Antra, reikia priminti, kad, kaip nurodyta šio sprendimo 16 punkte, ieškiniu, pateiktu Pirmosios instancijos teismui, siekiama patikrinti VRDT apeliacinių tarybų

sprendimų teisėtumą pagal Reglamento Nr. 40/94 63 straipsnį (2003 m. kovo 5 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Alcon prieš VRDT – Dr. Robert Winzer Pharma (BSS)*, T-237/01, Rink. p. II-411, 61 punktas; 2003 m. kovo 6 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *DaimlerChrysler prieš VRDT (Calandre)*, T-128/01, Rink. p. II-701, 18 punktas ir 2003 m. liepos 3 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Alejandro prieš VRDT – Anheuser-Busch (BUDMEN)*, T-129/01, Rink. p. II-2251, 67 punktas). Taigi Pirmosios instancijos teismo vykdoma Apeliacinės tarybos sprendimo teisėtumo priežiūra turi būti atliekama atsižvelgiant į pastarajai pateiktus teisės klausimus (žr. šiuo atžvilgiu 2003 m. kovo 5 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Unilever prieš VRDT (Kiaušinio formos tabletė)*, T-194/01, Rink. p. II-383, 16 punktą ir 2003 m. spalio 22 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Éditions Albert René prieš VRDT – Trucco (Starix)*, T-311/01, Rink. p. II-4625, 70 punktą).

23 Be to, Procedūros reglamento 135 straipsnio 4 dalis, taip pat nurodyta 16 punkte, aiškiai pažymi, kad „šalių pareiškimais negalima pakeisti Apeliacinės tarybos nagrinėto ginčo dalyko".

24 Taigi ieškovė neturi teisės priekaištauti Apeliacinei tarybai dėl Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalies pažeidimo ir reikalauti, kad Pirmosios instancijos teismas priimtų sprendimą dėl prašymo, susijusio su galimu šios nuostatos taikymu.

25 Taigi šis ieškinio pagrindas turi būti atmestas kaip nepriimtinas.

Dėl posėdyje pateikto naujo reikalavimo

Šalių argumentai

26 Per posėdį ieškovė subsidiariai paprašė grąžinti bylą nagrinėti Apeliacinei tarybai, kad ji galėtų įrodyti, jog jos prekių ženklas turi gerą vardą Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalies prasme.

27 Atsakovė mano, kad šis reikalavimas yra nepriimtinas.

Pirmosios instancijos teismo vertinimas

28 Reikia priminti, kad pagal Procedūros reglamento 44 straipsnio 1 dalį ieškinyje ieškovas privalo nurodyti ginčo dalyką ir pateikti reikalavimus. Nors to paties reglamento 48 straipsnio 2 dalis tam tikromis aplinkybėmis leidžia pateikti naujus teisinius pagrindus per procesą, ši nuostata negali būti aiškinama kaip leidžianti ieškovui pateikti Pirmosios instancijos teismui naujus reikalavimus ir pakeisti ginčo dalyką (1979 m. rugsėjo 25 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Komisija prieš Prancūziją*, 232/78, Rink. p. 2729, 3 punktas ir 2001 m. liepos 12 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Banatrading prieš Tarybą*, T-3/99, Rink. p. II-2123, 28 punktas).

29 Iš to išplaukia, kad ieškovė negali pateikti Pirmosios instancijos teismui naujų reikalavimų ir dėl to pakeisti ginčo dalyką. Taigi ginčijamas reikalavimas gali būti atmestas kaip nepriimtinas.

2. *Dėl esmės*

Dėl Reglamento Nr. 40/94 74 straipsnio pažeidimo

Šalių argumentai

30 Ieškovė nurodo, kad prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo per protesto procedūrą neprieštaravo jos pateiktam tvirtinimui, kad prekių ženklui OBELIX būdingas ryškus skiriamasis požymis. Ieškovės nuomone, nesant prieštaravimo Apeliacinė taryba

turėjo remtis principu, kad protestą pateikusio asmens prekių ženklas OBELIX turi gerą vardą. Todėl ji mano, kad Apeliacinė taryba pažeidė Reglamento Nr. 40/94 74 straipsnio 1 dalį.

31 Atsakovė nurodo, kad VRDT protestų skyrius atliko detalų pateiktų įrodymų vertinimą ir nusprendė, jog jie nėra pakankami, kad įrodytų neįregistruoto žymens žinomumą ir įregistruoto žymens ryškų skiriamąjį požymį. Todėl ieškovės pirmasis ieškinio pagrindas turi būti pripažintas aiškiai nepagrįstu.

Pirmosios instancijos teismo vertinimas

32 Kaip pažymėta šio sprendimo 22 punkte, pagal Reglamento Nr. 40/94 74 straipsnio 1 dalį per procedūra dėl atsisakymo registruoti paraiškas santykinių pagrindų atveju VRDT nagrinėja tiktai šalių nurodytus faktus, įrodymus ir argumentus bei siekiamą reikalavimų patenkinimo būdą.

33 Ši nuostata VRDT atliekamą nagrinėjimą apriboja dviem atžvilgiais. Ji nurodo, pirma, faktinius VRDT sprendimų pagrindus, t. y. faktus ir įrodymus, kuriais pastarieji gali būti teisėtai grindžiami (šiuo atžvilgiu žr. 2002 m. birželio 13 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Chef Revival USA prieš VRDT – Massagué Marín (Chef)*, T-232/00, Rink. p. II-2749, 45 punktą), ir, antra, šių sprendimų teisnius pagrindus, t. y. nuostatas, kurias turi taikyti bylą nagrinėjanti instancija. Taigi Apeliacinė taryba, nagrinėdama apeliaciją dėl protesto procedūrą užbaigiančio sprendimo, savo sprendimą gali grįsti tik atitinkamos šalies pateiktais santykiniais atmetimo pagrindais bei šios šalies nurodytais susijusiais faktais ir įrodymais (2003 m. rugsėjo 23 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Henkel prieš VRDT – LHS (UK) (KLEENCARE)*, T-308/01, Rink. p. II-3253, 32 punktas ir 2004 m. birželio 22 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Ruiz-Picasso ir kt. prieš VRDT – DaimlerChrysler (PICARO)*, T-185/02, Rink. p. II-1739, 28 punktas).

34 Šiuo atžvilgiu, nors iš Reglamento Nr. 40/94 74 straipsnio 1 dalies išplaukia, kad protesto procedūroje VRDT negali nagrinėti faktų savo iniciatyva, tai nereiškia, kad ji privalo laikyti įrodytais vienos šalies pateiktus argumentus, kurių neginčijo kita procedūros šalis. Ši nuostata saisto VRDT tik faktų, įrodymų ir argumentų, kuriais grindžiamas jos sprendimas, atžvilgiu.

35 Šiuo atveju ieškovė VRDT pateikė tam tikrą teisinį vertinimą, tačiau nei Protestų skyrius, nei Apeliacinė taryba nemanė, kad ieškovė įtikinamai jį pagrindė faktais ar įrodymais. Todėl jie nusprendė, kad šie nebuvo pakankami, kad įrodytų nagrinėjamą teisinį vertinimą, t. y. neįregistruoto žymens žinomumą ir įregistruoto žymens ryškų skiriamąjį požymį.

36 Todėl ieškovės ieškinio pagrindas dėl Reglamento Nr. 40/94 74 straipsnio pažeidimo turi būti pripažįstamas nepagrįstu.

Dėl Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto ir 8 straipsnio 2 dalies

Šalių argumentai

37 Pirmiausia dėl prekių ir paslaugų palyginimo ieškovė tvirtina, kad 9 klasei priklausančios prekės, kurioms prašoma įregistruoti prekių ženklą, kitokios nei „signalizacijos ir mokymo aparatai“, yra taip pat labai panašios bent jau į 9 klasei priklausančias prekes ir paslaugas, kurioms skirtas protestą pareiškusio asmens prekių ženklas.

38 Ji nurodo, kad visos kitos 9 klasės prekės, kurioms prašoma įregistruoti prekių ženklą, tokios kaip „telekomunikacijų, įskaitant telefono ryšį, aparatai, instrumentai bei įranga, telefonai ir mobilieji telefonai, įskaitant antenas ir parabolinius reflektorius, akumuliatoriai ir baterijos, transformatoriai ir konvektoriai, koduotuvai ir dekoderiai, užkoduotos kortelės ir kortelės kodavimui, telefono kortelės, elektroniniai telefonų katalogai, visų nurodytų prekių dalys ir reikmenys (nepriklausantys kitoms klasėms)“ apima ieškovės prekių pagrindines sudedamąsias dalis. Pavyzdžiui, pareiškėjos skaitmeniniai mobilieji telefonai ir telefonai yra ieškovės programų moduliuose. Kadangi pareiškėjos prekių sąrašas apima taip pat ir jos pagrindinių prekių dalis bei reikmenis, pareiškėjos programų moduliai ir dalys yra net tapatūs.

39 Ieškovės nuomone, taip yra ir su kitomis pareiškėjos prekėmis, tokiomis kaip „telekomunikacijų, įskaitant telefono ryšį, aparatai, instrumentai bei įranga, koduotuvai ir dekoderiai“, nes jos taip pat apima programų modulius. Be viso to, reikia atsižvelgti į aplinkybę, kad šios 9 klasės prekės, kurioms skirtas prašomas įregistruoti prekių ženklas, iš esmės veikia procesoriaus pagalba ir kad jos taip pat gali būti naudojamos padedant programinei įrangai. Taigi kompiuterinės programos sudaro šių prekių sąrašo dalį. Dėl to ji daro išvadą, kad prekių ženklo paraiškoje nurodytoms 9 klasės prekėms ir minėtai klasei priklausančioms jos prekėms būdingas ne silpnas, bet vidutinis panašumas.

40 Toliau ieškovė nurodo, kad 16 klasei priklausančios pareiškėjos telefono kortelės yra užkoduotos telefono kortelės. Remiantis 1997 m. liepos 7 d. Vokietijos federalinio patentų teismo sprendimu jos yra panašios į ieškovės prekes, vadinamas „į duomenų laikmenas įrašytomis kompiuterinėmis programomis“.

41 Be to, ieškovė primena, kad Apeliacinė taryba nepanašiomis į jos prekes laikė kitas pareiškėjos paslaugas, t. y.:

— „automatinių atsakiklių paslaugas laikinai nesantiems klientams“, priklausančias 35 klasei;

— „telefonų įrengimą ir taisymą, statybą, taisymą ir įrengimą“, priklausančius 37 klasei;

— „telekomunikacijas, įskaitant informaciją apie telekomunikacijas, pranešimus telefonu ir telegrafu, pranešimus kompiuterio ekrane ir mobiliaisiais telefonais, perdavimą faksu, radijo ir televizijos programų transliavimą, įskaitant transliavimą kabeline televizija ir internetu, žinučių perdavimą, žinučių perdavimo aparatų, įskaitant telefono aparatų, nuomą“, priklausančius 38 klasei;

— „mokslo ir pramonės tyrimus, inžineriją, įskaitant infrastruktūros ir telekomunikacijų, ypač telefono ryšio, įrangos projektavimą, kompiuterių programavimą, kūrimą, programinės įrangos priežiūrą ir atnaujinimą, kompiuterių ir kompiuterinių programų nuomą“, priklausančius 42 klasei.

42 Ji nurodo, kad Bendrijos teismų praktikoje išplėtoti principai, taikomi prekių panašumui, pagal analogiją taikomi prekių ir paslaugų santykiui ir atvirkščiai.

Svarbiausia yra žinoti, ar naudojant panašius žymenis suinteresuoti asmenys gali suklysti prekių ir paslaugų kilmės atžvilgiu.

43 Remiantis šiais principais, reikia pripažinti išvardytų pareiškėjos paslaugų ir ieškovės prekių panašumą, nes tokių prekių kaip „kompiuteriai, programų moduliai, į duomenų laikmenas įrašytos kompiuterinės programos" gamintojai teikia taip pat ir atitinkamas pareiškėjos paslaugas. Remdamasi Vokietijos federalinio patentų teismo sprendimu ieškovė daro išvadą, kad yra 38 klasei priklausančių pareiškėjos paslaugų ir 9 klasei priklausančių jos pačios prekių panašumas, nes didelė visuomenės dalis gali manyti, kad duomenų apdorojimo įrangos gamintojai ir platintojai taip pat teikia ir atitinkamas telekomunikacijų paslaugas, jeigu prekių ženklas yra toks pat.

44 Ieškovė tvirtina, kad dėl tokių pačių priežasčių reikia pripažinti 35, 37 ir 42 klasėms priklausančių pareiškėjos paslaugų ir 9 klasei priklausančių jos pačios prekių panašumą. Ji nurodo, kad šias paslaugas, tokias kaip „automatinių atsakiklių paslaugas laikinai nesantiems klientams ir telefonų įrengimą ir taisymą, statybą, taisymą ir įrengimą", taip pat teikia kompiuterinės įrangos (kompiuterių) gamintojai ir jos eksploatuojamos programinės įrangos pagalba.

45 Panaši situacija yra šių pareiškėjos paslaugų: „mokslo ir pramonės tyrimų, inžinerijos, įskaitant infrastruktūros ir telekomunikacijų, ypač telefono ryšio, įrangos projektavimo, kompiuterių programavimo, kūrimo, programinės įrangos priežiūros ir paleidimo, kompiuterių ir kompiuterinių programų nuomos" atžvilgiu. Ieškovės nuomone, mokslo ir pramonės tyrimas kaip ir inžinerija, įskaitant telekomunikacijų įrangos projektavimą, yra tokia veiklos sritis, kuri techniniu ir ekonominiu požiūriu

tiek priartėjusi prie kompiuterinės ir programinės įrangos, kad prekyboje ar bent jau kai kuriems pagrindiniams jos dalyviams gali kilti idėja, jog duomenų apdorojimo įrangos gamintojai ar platintojai taip pat veikia, pavyzdžiui, atitinkamos telekomunikacijų paslaugos projektavimo srityje, nes naudojamas tas pats prekių ženklas.

46 Ieškovė tvirtina nesuprantanti Apeliacinės tarybos nuomonės, pagal kurią nėra jokio pareiškėjos paslaugų, kurias sudaro „kompiuterių ir kompiuterinių programų nuoma“ ir jos pačios prekių, vadinamų „kompiuteriai ir į duomenų laikmenas įrašytos kompiuterinės programos“, panašumo. Užtenka žvilgtelėti į internetą, kad būtų pripažinta aplinkybė, jog kompiuterių platintojai taip pat siūlo galimybę juos išnuomoti. Takia pati situacija yra ir su programine įranga.

47 Antra, dėl žymenų palyginimo ieškovė nurodo, kad yra ryškus dviejų žymenų OBELIX ir MOBILIX panašumas. Kadangi prekių ženklas OBELIX saugomas visoje vidaus rinkoje, ypač reikia atsižvelgti į tai, kaip prekių ženklai ten suprantami remiantis jų garsiniu ir konceptualiu įspūdžiu ir atsižvelgti į rinkos sąlygas bei vidaus rinkai būdingus vartotojų įpročius.

48 Ieškovė tvirtina, kad pirmiausia būtina atsižvelgti į aplinkybę, kad vartotojai abu žymenis laikytų trijų skiemenų prekių ženklais, kurių kirtis yra ant tapačių skiemenų, priebalsių seka yra tapati ir beveik tapati balsių seka, nes balsės „e“ ir „i“ skamba labai panašiai. Vienintelis skirtumas yra pareiškėjos prekių ženklo pirmoji raidė „m“, kuri dėl silpno skambesio triukšmingoje aplinkoje klausytojo gali likti nepastebėta.

49 Ieškovė nurodo, kad svarbus yra bendras įspūdis ir kad dažniausiai lemiantis yra įsimenamas vizualus vaizdas. Pirkėjas, kuris prekių ženklą OBELIX prisimena tik labai neaiškiai, galėtų manyti, kad panašiame žymenyje MOBILIX atpažino prekių ženklą, kurį jau žino, ir supainiotų prekes gaminančias įmones.

50 Trečia, dėl galimybės supainioti ieškovė nurodo, kad jeigu atsižvelgiama į prekių panašumo, prekių ženklų panašumo ir protestą pateikusio asmens prekių ženklo skiriamojo požymio tarpusavio priklausomybę, prekių ženklų skirtumai tapačių prekių ir paslaugų bei labai panašių prekių ir paslaugų srityje nėra pakankami, kad būtų išvengta būtent garsinės painiavos, turint omenyje protestą pateikusio asmens prekių ženklo žinomumą.

51 Ieškovė nurodo, kad prekių ženklas OBELIX yra prekių ženklų šeimos, apimančios taip pat ir su kitais „Astérix" serijos personažais susijusius prekių ženklus, saugomos 50 valstybių visame pasaulyje, dalis. Žala skiriamajam požymiui atsiranda dėl to, kad, pirma, sujungiant garsinius, vizualius ir konceptualius elementus siekiama duoti nuorodą į gerą vardą turintį modelį ir, antra, šiuo atveju nesant jokios priimtinos priežasties sąmoningai naudojamas daugeliui „Astérix" šeimai priklausančių prekių ženklų būdingas elementas: priesaga „ix". Visiškai suprantama, kad žodis „mobilix" įsiterptų į šią prekių ženklų šeimą ir būtų suvokiamas kaip kilęs iš žodžio „obelix".

52 Atsakovė tvirtina, kad nėra jokios galimybės suklaidinti atitinkamą visuomenę. Akivaizdus žymenų vizualus ir ypač didelis konceptualus skirtumas gali kompensuoti bet kokį skambėjimo panašumą net ir turinčių silpną panašumą prekių bei paslaugų atžvilgiu.

Pirmosios instancijos teismo vertinimas

53 Remiantis Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktu 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, kur ankstesnis prekių ženklas yra apsaugotas. Galimybė suklaidinti apima ir galimybę susieti su ankstesniu prekių ženklu. Be to (pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktį), „ankstesni prekių ženklai" reiškia tokius Bendrijos prekių ženklus, kurių įregistravimo paraiškos padavimo data yra ankstesnė už Bendrijos prekių ženklo įregistravimo paraiškos padavimo datą.

54 Pagal nusistovėjusią Bendrijos teismų praktiką galimybę suklaidinti sudaro galimybė, kad visuomenė gali manyti, jog nagrinėjamos prekės ar paslaugos yra pagamintos arba suteiktos tos pačios įmonės arba ekonomiškai susijusių įmonių.

55 Pagal tą pačią teismų praktiką galimybė supainioti turi būti visapusiškai vertinama atsižvelgiant į tai, kaip atitinkama visuomenė suvokia tam tikrus žymenis ar prekes ir paslaugas, ir į visas konkrečiam atvejui būdingas aplinkybes, 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).

56 Nagrinėjamoje byloje buvo remiamasi ankstesnėmis teisėmis, susijusiomis su žodžiu „obelix", kuris atitinka Bendrijos prekių ženklą ir visose valstybėse narėse plačiai žinomą prekių ženklą.

57 Be to, didžioji dalis nagrinėjamų prekių ir paslaugų yra kasdienio naudojimo prekės. Tik Bendrijos prekių ženklo paraiškoje nurodytos 42 klasei priklausančios paslaugos (mokslo ir pramonės tyrimai ir t. t.) yra skirtos daugiau specialių žinių turinčiai visuomenei. Taigi atitinkama visuomenė, kurios atžvilgiu reikia vertinti galimybę supainioti, yra paprastas pakankamai informuotas ir protingai pastabus bei nuovokus šių prekių ir paslaugų vartotojas Europos Sąjungoje.

58 Atsižvelgiant į šiuos paaiškinimus, reikia patikrinti palyginimą, kurį atliko Apeliacinė taryba, pirma, atitinkamų prekių, ir, antra, žymenų, dėl kurių kilo ginčas, atžvilgiu.

— Dėl prekių palyginimo

59 Nustatant, ar egzistuoja panašumas tarp nagrinėjamų prekių ar paslaugų, reikia atsižvelgti į visus svarbius ryšį tarp prekių ar paslaugų nusakančius veiksnius ir ypač į jų prigimtį, paskirtį, naudojimą, taip pat į tai, ar jos yra konkuruojančios, ar papildančios vienos kitas (žr. pagal analogiją 1998 m. rugsėjo 29 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Canon*, C-39/97, Rink. p. I-5507, 23 punktą).

60 Dėl tokių 9 ir 16 klasėms priklausančių prekių kaip „telekomunikacijų aparatai, instrumentai bei įranga“, „mobilieji telefonai“, „koduotuvai ir dekoderiai“ ir t. t., kurių atžvilgiu prašoma įregistruoti prekių ženklą, ieškovė iš esmės tvirtina, kad jos visos apima pagrindines prekių, kurioms skirtas prekių ženklas, sudedamąsias dalis.

61 Ieškovės argumentai turi būti atmesti. Žinoma, kompiuteriai įvairiomis formomis yra būtini geram „telekomunikacijų instrumentų bei įrangos" veikimui, o „automatinių atsakiklių paslaugas (laikinai nesantiems klientams)" kartais gali teikti įmonė, gaminanti būtiną įrangą, tačiau to neužtenka, kad būtų galima daryti išvadą, jog šios prekės ir paslaugos yra panašios arba „labai panašios". Iš tikrųjų paprasčiausia aplinkybės, kad nurodyta prekė naudojama kaip kitos prekės detalė, elementas arba sudedamoji dalis, neužtenka įrodyti, kad galutinės prekės, apimančios šias sudėtines dalis, yra panašios, nes jų rūšis, paskirtis ir atitinkami klientai gali būti visiškai skirtingi.

62 Be to, iš ankstesnės registracijos 9 klasei prekių ir paslaugų sąrašo matyti, kad ši teisė apima fotografijos, kino, optikos, mokymo ir video žaidimų sritis. Šį prekių ir paslaugų sąrašą reikia palyginti su nurodytu Bendrijos prekių ženklo paraiškoje ir tai akivaizdžiai parodo, jog atitinkama sritis yra beveik išimtinai telekomunikacijos įvairiomis jų formomis. Telekomunikacijų įrenginiai patenka į „garso arba vaizdo įrašymo, perdavimo ir atkūrimo" kategoriją, kuri yra Nicos sutarties klasifikacijos 9 klasės oficialios antraštės dalis. Tačiau į šią klasės antraštės („telekomunikacijos") dalį ankstesnė teisė nepretendavo, o tai reiškia, kad telekomunikacijų įrenginiai nebuvo laikomi apsaugotais. Ieškovė savo prekių ženklą įregistravo daugeliui klasių, tačiau paaiškinime ji nenurodė „telekomunikacijų" ir į registraciją netgi neįtraukė visos 38 klasės. Tačiau 38 klasė susijusi kaip tik su „telekomunikacijų" paslaugomis.

63 Šiuo atžvilgiu reikia pritarti Apeliacinės tarybos paaiškinimui, kad ankstesnė registracija apsaugo „elektrotechninius, elektroninius aparatus ir prietaisus", tačiau šios plačios formuluotės ieškovė negali naudoti kaip argumento, leidžiančio daryti išvadą, jog egzistuoja labai didelis panašumas, ar *a fortiori* tapatumas su paraiškoje nurodytomis prekėmis, nes lengvai galima buvo gauti specifinę apsaugą telekomunikacijų aparatams ir prietaisams

64 Taigi Apeliacinė taryba nesuklydo tvirtindama, kad negalima pripažinti, jog Bendrijos prekių ženklo paraiškoje nurodytos 9 ir 16 klasei priskiriamos prekės buvo įtrauktos į platų ankstesnės registracijos prekių ir paslaugų sąrašą.

65 Toliau dėl Bendrijos prekių ženklo paraiškoje nurodytų paslaugų, priskiriamų 35, 37, 38 ir 42 klasėms, ieškovė tvirtina, kad atvirkščiai nei Apeliacinės tarybos išvados, šios prekės taip pat yra panašios į jos prekes, nes tokių prekių kaip „kompiuteriai, programų moduliai, į duomenų laikmenas įrašytos kompiuterinės programos" gamintojai teikia taip pat ir paslaugas, kurių atžvilgiu pateikta paraiška dėl įregistravimo. Remdamasi Vokietijos federalinio patentų teismo sprendimu ieškovė daro išvadą, kad jos 9 klasei priklausančios prekės ir 38 klasei priklausančios telekomunikacijų paslaugos yra panašios, nes didelė visuomenės dalis gali manyti, kad duomenų apdorojimo įrangos gamintojai ir platintojai taip pat teikia ir atitinkamas telekomunikacijų paslaugas, jeigu prekių ženklas yra toks pat. Be to, ieškovė nurodo, kad šis paaiškinimas galioja ir 35 bei 37 klasėms priklausančių paslaugų atžvilgiu, nes tokias paslaugas kaip „automatiniai atsakikliai" (35 klasė) ir „telefonų įrengimas ir taisymas" (37 klasė) kartais teikia naudojamos kompiuterinės įrangos gamintojai ir kartais jos veikia padedant programinei įrangai. Dėl 42 klasei priskiriamų paslaugų, vadinamų „mokslo ir pramonės tyrimai, inžinerija, įskaitant infrastruktūros ir telekomunikacijų įrangos projektavimą", ieškovė tvirtina, kad jos yra taip glaudžiai susijusios su kompiuterinės ir programinės įrangos sektoriumi, kad visuomenė gali manyti, jog jas teikia tie patys gamintojai arba platintojai. Galiausiai Bendrijos prekių ženklo paraiškoje nurodytos „kompiuterių ir kompiuterinių programų nuomos" (42 klasė) atžvilgiu ieškovė atmeta Apeliacinės tarybos išvadą, kad tokios paslaugos skiriasi nuo jos „kompiuterių" ir „į duomenų laikmenas įrašytų kompiuterinių programų".

66 Pirmiausia reikia pasakyti, kad prekėms palyginti taikomi principai taip pat taikomi ir paslaugoms bei prekėms ir paslaugoms palyginti. Žinoma, kaip nurodė atsakovė, vien dėl savo pobūdžio prekės paprastai skiriasi nuo paslaugų, tačiau nepaisant to,

jos gali būti papildančios vienos kitas, pavyzdžiui, prekės priežiūra papildo pačią prekę, arba paslaugos gali turėti tą patį objektą arba tokią pačią paskirtį kaip ir prekės ir dėl to konkuruoti su jomis. Iš to išplaukia, kad tam tikromis aplinkybėmis gali būti konstatuojamas net ir prekių bei paslaugų panašumas.

67 Šiuo atveju, pirma, dėl prekių ženklo paraiškoje nurodytų 37 ir 42 klasių paslaugų Apeliacinės tarybos nuomonė, kad jos negali būti laikomos panašiomis į paslaugas, kurioms skirta ankstesnė registracija, neturi būti kritikuojama. Iš tikrųjų 42 klasei priklausančios ieškovės paslaugos („apgyvendinimas ir maitinimas; fotografijos paslaugos; vertimai, autorių teisių vadyba ir naudojimas; intelektinės nuosavybės naudojimas“) visiškai nenusijusios su taip pat 42 klasei priskiriamomis paslaugomis, vadinamomis „mokslo ir pramonės tyrimai, inžinerija, įskaitant infrastruktūros ir telekomunikacijų įrangos, ypač skirtos telefono ryšiui, projektavimas, kompiuterių programavimas, kūrimas, programinės įrangos priežiūra ir atnaujinimas, kompiuterių ir kompiuterinių programų nuoma“, kurių atžvilgiu prašoma apsaugos. Ši išvada taikoma taip pat ir Bendrijos prekių ženklo paraiškoje nurodytoms 37 klasės paslaugoms, t. y. „telefonų įrengimui ir taisymui, statybai, taisymui ir įrengimui“.

68 Antra, Apeliacinė taryba nesuklydo patvirtindama, kad Bendrijos prekių ženklo paraiškoje nurodytos 38 klasės paslaugos (aprašytos šio sprendimo 3 punkte), atsižvelgiant į jų techninį pobūdį, jų siūlymui būtiną kvalifikaciją ir vartotojų poreikius, kuriems patenkinti jos yra skirtos, pakankamai skiriasi nuo tų, kurioms skirta ankstesnė registracija ir kurios priklauso 41 klasei (aprašytos šio sprendimo 5 punkte). Todėl prekių ženklo paraiškoje nurodytos 38 klasei priklausančios paslaugos turi tik silpną panašumą į 41 klasei priklausančias ankstesnės teisės saugomas paslaugas.

69 Toliau reikia atmesti ieškovės argumentą, kad visos Bendrijos prekių ženklo paraiškoje nurodytos prekės ir paslaugos vienaip ar kitaip gali būti susijusios su „kompiuteriais“ ir „kompiuterinėmis programomis“ (9 klasė), kurioms skirtas ankstesnis prekių ženklas. Kaip teisingai pastebėjo atsakovė, šiandieninėje daugybe technologijų besinaudojančioje visuomenėje beveik jokie elektroniniai ar skaitmeniniai prietaisai ar įranga neveikia vienaip ar kitaip nenaudojant kompiuterio. Pripažinus panašumą visais atvejais, kai ankstesnė teisė apima kompiuterius ir kai prašomu įregistruoti prekių žymeniu ženklinamos prekės ar paslaugos gali būti susijusios su kompiuterio naudojimu, būtų tikrai peržengtas apsaugos, kurią teisės aktų leidėjas suteikė prekių ženklo savininkui, objektas. Tokia pozicija lemtų situaciją, kurioje programinės arba kompiuterinės įrangos registracija praktiškai užkirstų kelią bet kokios rūšies elektroninių arba skaitmeninių metodų ar paslaugų, eksploatuojančių šią programinę arba kompiuterinę įrangą, vėlesnei registracijai. Bet kuriuo atveju toks kelio užkirtimas šioje byloje yra neteisėtas, nes Bendrijos prekių ženklo paraiška išimtinai skirta įvairioms telekomunikacijų formoms, o ankstesnė registracija nenurodo jokios šio sektoriaus veiklos. Be to, kaip teisingai nurodė Apeliacinė taryba, niekas ieškovei netrukdo savo prekių ženklą taip pat įregistruoti telefono ryšiui.

70 Todėl darytina išvada, kad nagrinėjamos prekės ir paslaugos yra nepanašios. Tačiau yra viena išimtis. Iš tikrųjų „kompiuterių ir kompiuterinių programų nuoma“ (42 klasė), nurodyta Bendrijos prekių ženklo paraiškoje, ir ieškovės „kompiuteriai“ bei „į duomenų laikmenas įrašytos kompiuterinės programos“ (9 klasė) yra panašūs dėl to, kad yra vieni kitus papildantys.

71 Iš viso to, kas buvo išdėstyta, matyti, kad reikia atmesti ieškovės argumentus dėl prekių ir paslaugų palyginimo, išskyrus tą, kuris susijęs su „kompiuterių ir kompiuterinių programų nuomos“ (42 klasė), nurodytos Bendrijos prekių ženklo paraiškoje, ir ieškovės „kompiuterių“ bei „į duomenų laikmenas įrašytų kompiuterinių programų“ (9 klasė) panašumu.

— Dėl žymenų palyginimo

72 Kaip matyti iš nusistovėjusios teismų praktikos, visapusiškas galimybės supainioti vertinimas, kiek tai susiję su vizualiu, fonetiniu ar konceptualiu žymenų, dėl kurių kilo ginčas, panašumu, turi būti pagrįstas jų sukuriamu bendru įspūdžiu, atsižvelgiant, *inter alia*, 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).

73 Ieškovė tvirtina, kad abu žymenys OBELIX ir MOBILIX yra labai panašūs. Vizualiu požiūriu jie yra beveik tokio paties ilgio ir turi panašią raidžių seką, o fonetiniu požiūriu sukuria labai panašius garsus. Kadangi prašomo įregistruoti žymens pirmoji raidė „m“ sukuria silpną garsą, tikėtina, kad triukšmingoje aplinkoje jis būtų prastai girdimas.

74 Skundžiamame sprendime Apeliacinė taryba manė, kad nagrinėjami žymenys yra panašūs. Minėtame sprendime ji nurodė, kad abu žymenis sudaro toks pats skaičius skiemenų, tokia pati priebalsių B-L-X seka, panaši balsių O-I (arba E-I) seka ir kad jie yra tokio paties ilgio. Šie bendri bruožai sukuria bendrą panašumo įspūdį. Šis įspūdis yra stipresnis fonetiškai, tačiau pastebimas ir vizualiai, ypač dėl priesagos „ix“. Galiausiai ji padarė išvadą, kad jeigu dviejų prekių ženklų konceptualūs skirtumai nėra menki, jie negali kompensuoti vizualių ir fonetinių panašumų.

75 Dėl, pirma, vizualaus palyginimo iš karto reikia konstatuoti, kad abu nagrinėjami prekių ženklai yra žodiniai prekių ženklai. MOBILIX sudaro septynios raidės, o ankstesnį žymenį OBELIX – šešios raidės. Nors jie turi vienodus raidžių junginį

„OB“ ir galūnę „LIX“, yra tam tikrų reikšmingų vizualių skirtumų, pavyzdžiui, po junginio „OB“ einančios raidės („E“ pirmuoju atveju ir „I“ antruoju atveju), žodžių pradžia (prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas prasideda raide „M“, o ankstesnis prekių ženklas prasideda raide „O“) bei jų ilgis. Šiuo atžvilgiu reikia priminti, kad paprastai vartotojo dėmesys labiausiai krypsta į žodžio pradžią (2004 m. kovo 17 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *El Corte Inglés prieš VRDT – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR)*, T-183/02 ir T-184/02, Rink. p. II-965, 83 punktas).

76 Todėl reikia padaryti išvadą kad nagrinėjami žymenys vizualiai yra nepanašūs arba kad jie yra tik labai mažai panašūs.

77 Antra, dėl fonetinio palyginimo reikia konstatuoti, kad abu prekių ženklai ištariami trimis skiemenimis O-BE-LIX ir MO-BIL-IX arba MO-BI-LIX. Žinoma, pirmasis prašomo įregistruoti Bendrijos prekių ženklo skiemuo „MO“ tariamas aiškiai, o tai padeda atskirti nagrinėjamus žymenis, tačiau negalima paneigti, kad pirmoji raidė „M“ dėl savo silpno skambėjimo gali vis dėlto kartais likti klausytojo nepastebėta. Be to, antrieji ir tretieji skiemenys tariami labai panašiai, o trečiasis netgi tapačiai.

78 Atsižvelgiant į šiuos faktorius reikia daryti išvadą, kad nagrinėjamiems žymenims būtingas tam tikras fonetinis panašumas.

79 Trečia, dėl konceptualaus palyginimo reikia nurodyti, kad žodžiai „mobilix“ ir „obelix“ nė vienoje oficialioje Europos Sąjungos kalboje neturi semantinės reikšmės.

Tačiau, jeigu žodį „mobilix“ galima būtų lengvai suvokti kaip reiškianti kažką mobilaus arba mobilumą, tai žodis „obelix“, net jeigu pavadinimas buvo įregistruotas kaip žodinis prekių ženklas, t. y. vizualiai nenurodant animacinio filmo personažo, paprasta visuomenė jį lengvai susietų su drūtu personažu iš komiksų serijos, plačiai žinomos visoje Europos Sąjungoje, pasakojančios apie pastarojo nuotykius su Astérix. Dėl šio konkretaus populiaraus personažo pavaizdavimo labai mažai tikėtina, kad visuomenė supainios šį žodį su daugiau ar mažiau panašiais žodžiais (22 punkte cituoto sprendimo *Starix* 58 punktas).

80 Atitinkami konceptualūs skirtumai tam tikromis aplinkybėmis gali nuslopinti atitinkamų žymenų vizualius ir fonetinius panašumus. Tokiam nuslopinimui būtina, kad bent vienas iš nagrinėjamų žymenų atitinkamos visuomenės požiūriu turėtų aiškią ir nustatytą reikšmę, kurią minėta visuomenė galėtų tuoj pat suvokti (72 punkte cituoto sprendimo *BASS* 54 punktas ir 33 punkte cituoto sprendimo *PICARO* 56 punktas). Kaip buvo nurodyta ankstesniame punkte, šiuo atveju taip yra dėl žodinio žymens OBELIX.

81 Iš to išplaukia, kad nagrinėjamų žymenų konceptualūs skirtumai šiuo atveju gali nuslopinti fonetinius panašumus bei nurodytus galimus vizualius panašumus.

82 Vertinant galimybę supainioti reikia pastebėti, kad nagrinėjamų žymenų skirtumų užtenka, kad panaikintų galimybę suklaidinti atitinkamą visuomenę, nes tokia galimybė preziumuoja gana didelį nagrinėjamų prekių ženklų panašumo laipsnį ir

šiais prekių ženklais ženklinamų prekių ir paslaugų panašumo laipsnį (22 punkte cituoto sprendimo *Starix* 59 punktas).

83 Tokiomis aplinkybėmis Apeliacinės tarybos vertinimas dėl ankstesnio prekių ženklo skiriamojo požymio ir ieškovės tvirtinimai dėl šio prekių ženklo gero vardo nedaro įtakos Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto taikymui šioje byloje (šiuo atžvilgiu žr. 22 punkte cituoto sprendimo *Starix* 60 punktą).

84 Iš tikrųjų galimybė supainioti apima prielaidą, kad žymenys ir ženklinamos prekės bei paslaugos yra tapatūs arba panašūs, o prekių ženklo geras vardas yra tas elementas, į kurį turi būti atsižvelgta vertinant, ar žymenų arba prekių ir paslaugų panašumas pakankamas supainiojimo galimybei kilti (žr. šiuo atžvilgiu ir pagal analogiją 59 punkte cituoto sprendimo *Canon* 22 ir 24 punktus). Jeigu šiuo atveju žymenys, dėl kurių kilo ginčas, negali būti laikomi tapačiais arba panašiais, tai aplinkybė, jog ankstesnis prekių ženklas yra plačiai žinomas arba turi gerą vardą Europos Sąjungoje, negali daryti įtakos bendram galimybės supainioti vertinimui (žr. šiuo atžvilgiu 22 punkte cituoto sprendimo *Starix* 61 punktą).

85 Galiausiai reikia atmesti ieškovės argumentą, kad dėl priesagos „ix“ būtų visiškai suprantama, jog žodis „mobilix“ tiesiogiai įsiterpia į prekių ženklų šeimą, kurią sudaro „Astérix“ serijos personažai, ir kad ji būtų suvokiamas kaip kilęs iš žodžio „obelix“. Iš tikrųjų šiuo atžvilgiu užtenka nurodyti, kad ieškovė negali remtis jokia išimtine teise dėl priesagos „ix“ naudojimo.

86 Iš viso to, kas buvo išdėstyta, matyti, kad neįvykdyta viena iš sąlygų, būtinų Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktui taikyti. Taigi nėra galimybės supainioti prašomą įregistruoti prekių ženklą ir ankstesnį prekių ženklą.

87 Tokiomis aplinkybėmis ieškinio pagrindas dėl minėtos nuostatos pažeidimo turi būti atmestas, nes nėra būtinybės nagrinėti argumentus, kuriuos ieškovė pateikė šio ieškinio pagrindo atžvilgiu dėl tariamo ankstesnio prekių ženklo gero vardo. Taip pat nebūtina tenkinti ieškovės pateiktą prašymą išklausyti liudytojus, siekiant patvirtinti minėtą gerą vardą. Galiausiai taip pat pasitvirtino, kad išvada, jog „kompiuterių ir kompiuterinių programų nuoma“ (42 klasė), nurodyta Bendrijos prekių ženklo paraiškoje, ir ieškovės „kompiuteriai“ bei „į duomenų laikmenas įrašytos kompiuterinės programos“ (9 klasė) yra panašūs (žr. 71 punktą), yra nesvarbi.

88 Taigi ieškovės pateiktas ieškinys turi būti atmestas.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

89 Pagal Procedūros reglamento 87 straipsnio 2 dalį pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti bylinėjimosi išlaidas, jei laimėjusi šalis to prašė. Kadangi ieškovė pralaimėjo bylą, ji turi padengti bylinėjimosi išlaidas pagal VRDT pateiktus reikalavimus.

Remdamasis šiais motyvais,

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS (trečioji kolegija)

nusprendžia:

1. Atmesti ieškinį.

2. Priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

Jaeger Tiili Czúcz

Paskelbta 2005 m. spalio 27 d. viešame posėdyje Liuksemburge.

Kancleris Pirmininkas

E. Coulon M. Jaeger