PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS

2006 m. vasario 21 d. *

Byloje T-214/04

The Royal County of Berkshire Polo Club Ltd, įsteigta Winkfield, Vindzore, Berkšyre (Jungtinė Karalystė), atstovaujama *solicitor* J. Maitland-Walker, ir *barrister* D. McFarland,

ieškovė,

prieš

Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT), atstovaujamą P. Bullock,

atsakovę,

dalyvaujant kitai procedūros VRDT apeliacinėje taryboje šaliai, įstojusiai į bylą Pirmosios instancijos teisme –

* Proceso kalba: anglų.

The Polo/Lauren Co. LP, įsteigtai Niujorke (JAV), atstovaujamai *solicitor* P. Taylor ir *barrister* A. Bryson,

dėl prašymo panaikinti 2004 m. kovo 25 d. VRDT pirmosios apeliacinės tarybos sprendimą (byla R 273/2002-1), susijusį su protesto procedūra tarp *The Polo/Lauren Co. LP* ir *The Royal County of Berkshire Polo Club Ltd*,

EUROPOS BENDRIJŲ PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS
(penktoji kolegija),

kurį sudaro pirmininkas M. Vilaras, teisėjos E. Martins Ribeiro ir K. Jürimäe,

posėdžio sekretorė K. Andová, administratorė,

susipažinęs su 2004 m. birželio 3 d. Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai pateiktu ieškiniu,

susipažinęs su 2004 m. rugsėjo 29 d. Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai pateiktu atsakymu į ieškinį,

susipažinęs su 2004 m. rugsėjo 21 d. Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai pateiktu įstojusios į bylą šalies atsakymu į ieškinį,

įvykus 2005 m. rugsėjo 15 d. posėdžiui,

priima šį

Sprendimą

Ginčo aplinkybės

1 1997 m. birželio 5 d. bendrovė *The Royal County of Berkshire Polo Club Ltd* (toliau – ieškovė), 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), Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) pateikė Bendrijos prekių ženklo paraišką.

2 Prašomas įregistruoti prekių ženklas yra šis sudėtinis žymuo, turintis žodinį ir vaizdinį elementus:



3 Prekės, kurioms buvo prašoma įregistruoti prekių ženklą, priklauso peržiūrėtos ir iš dalies pakeistos 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklams registruoti 3, 9, 14, 18, 21 ir 25 klasėms. 3 klasei priklausančios prekės apibūdinamos taip: „Balinimo preparatai ir kitos skalbimo

medžiagos; valymo, poliravimo, šveitimo ir švitrinamojo apdirbimo preparatai; muilas; parfumerija, eteriniai aliejai, kosmetika, plaukų losjonai; dantų milteliai ir pastos, losjonai po skutimosi, preparatai plaukams, šampūnai, dezodorantai, tualetinis vanduo, kūno gaivikliai, vonių aliejai, vonių putos, dušo želė".

4 1998 m. lapkričio 30 d. Bendrijos prekių ženklo paraiška buvo paskelbta *Bendrijos prekių ženklų biuletenyje* Nr. 92/1998.

5 1999 m. sausio 8 d. bendrovė *The Polo/Lauren Company LP* (toliau – įstojusi į bylą šalis), remdamasi Reglamento Nr. 40/94 42 straipsnio 1 dalimi, pateikė protestą. Protestas buvo grindžiamas Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyta galimybe supainioti prašomą įregistruoti prekių ženklą ir ankstesnius nacionalinius prekių ženklus, kurių savininkė yra įstojusi į bylą šalis. Nagrinėjami šie ankstesni prekių ženklai:

a) Vokiškas prekių ženklas Nr. 1 153 949, pateiktas 1988 m. sausio 30 d., įregistruotas 1990 m. vasario 9 d. ir saugomas iki 2008 m. sausio 31 d. „kvepalams, odekolonui, tualetiniam vandeniui, kosmetikai, ypač pudrai, kremams, losjonams, eteriniams aliejams, muilui, kosmetikos preparatams, turintiems dezodoruojančių priedų, išskyrus kosmetiką plaukams", priskiriamiems 3 klasei;

b) Graikiškas prekių ženklas Nr. 103 778, pateiktas 1991 m. balandžio 23 d. ir įregistruotas 1994 m. kovo 17 d. visoms 3 klasės prekėms, įskaitant „parfumerijos gaminius, odekoloną, tualetinį vandenį, kosmetiką, pudrą, kremus, losjonus, eterinius aliejus, muilą, asmeninius dezodorantus, plaukų losjonus, dantų miltelius ir pastas";

c) Ispaniškas prekių ženklas Nr. 1 253 471, pateiktas 1988 m. gegužės 19 d. ir įregistruotas 1990 m. lapkričio 5 d. 3 klasei priskiriamų prekių grupei, t. y. „parfumerijos gaminiams, odekolonui, tualetiniam vandeniui, kosmetikai, pudrai, kremams ir losjonams, eteriniams aliejams, muilui ir asmeniniams dezodorantams, išskyrus dantų miltelius ir pastas bei dantų valymo preparatus“;

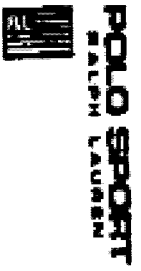
d) Švediškas prekių ženklas Nr. 225 475, pateiktas 1989 m. liepos 4 d. ir įregistruotas 1991 m. rugpjūčio 2 d. tam tikroms 3 klasės prekėms, t. y. „parfumerijos gaminiams, odekolonui, tualetiniam vandeniui, kosmetikai, pudrai, kremams ir losjonams, eteriniams aliejams, muilui, asmeniniams dezodorantams”.

Šiems keturiems prekių ženklams buvo įregistruotas toks žymuo:



e) dvi žodinio prekių ženklo POLO registracijos Jungtinėje Karalystėje Nr. 638 708 ir Nr. 657 863, dėl kurių buvo kreiptasi atitinkamai 1945 m. liepos 18 d. ir 1947 m. balandžio 1 d. ir kurios buvo atnaujintos iki 2008 m. liepos 18 d. ir 2006 m. balandžio 1 d. 3 klasei priskiriamų prekių grupei, t. y. „parfumerijos gaminiams, tualetiniams preparatams (ne vaistiniams), kosmetiniams preparatams, dantų milteliams ir pastoms, plaukų šalinimo preparatams, muilui, tualetiniams reikmenims (nepriskiriamiems kitoms klasėms), išskyrus pudrines ir kitas pudrinių tipo prekes“ (Nr. 638 708) ir „šiems ne vaistiniams tualetiniams preparatams: vonių druskoms, talko milteliams, pudrai veidui, kremams veidui, galvos odą stimuliuojantiems preparatams, losjonams po skutimosi; lūpų dažams, briliantinui, plaukų losjonams, šampūnams, dantų milteliams ir pastoms, muilui ir kvepalams“ (Nr. 657 863);

f) Jungtinės Karalystės vaizdinis prekių ženklas Nr. 2 007 609,



pateiktas 1994 m. gruodžio 23 d. ir įregistruotas 1996 m. kovo 13 d. 3 klasės prekių grupei, t. y. „žmonėms skirtiems: muilui, parfumerijos gaminiams, tualetiniam vandeniui, eteriniams aliejams, kosmetikai, dantų milteliams ir pastoms, odekolonui, skutimosi želei, skutimosi kremui, balzamui po skutimosi, putoms po skutimosi, veido losjonui, talko milteliams, gaivikliams nuo prakaitavimo ir asmeniniams pieštukiniams dezodorantams bei apsauginiams preparatams nuo saulės nudegimo“, išskyrus preparatus plaukams;

g) Jungtinės Karalystės vaizdinis prekių ženklas Nr. 2 140 409,



pateiktas 1997 m. liepos 30 d. ir įregistruotas 1998 m. vasario 27 d. 3 klasės prekių grupei, t. y. „kvepalams, odekolonui, kvapiesiems mišiniams, losjonui po skutimosi, balzamui po skutimosi, preparatams nuo prakaitavimo, asmeniniams dezodoran-

tams, talko milteliams, tualetiniam vandeniui, pudrai kūnui, kosmetikai, kosmetinėms priežiūros priemonėms, t. y. veido ir kūno kremams ir losjonams, losjonams ir kremams nuo saulės įdegimo, apsauginiams kremams ir losjonams nuo saulės nudegimo, plaukų priežiūros priemonėms, t. y. šampūnams, kondicionieriams, plaukų kremams ir losjonams, briliantinui ir galvos odą stimuliuojantiems preparatams; priemonėms voniai ir dušui, t. y. tualetiniam muilui, kūno šampūnams, kūno šveitikliams, kūną švelninančioms priemonėms, vonių druskoms, vonių ir dušo želei, vonių ir dušo aliejams bei eteriniams aliejams“;

h) vaizdinio prekių ženklo registracija Nr. 657 864 Jungtinėje Karalystėje,



dėl kurios buvo kreiptasi 1947 m. balandžio 1 d. ir kuri buvo atnaujinta 1996 m. gegužės 15 d. 3 klasės prekių grupei, t. y. „šiems ne vaistiniams tualetiniams preparatams: vonių druskoms, talko milteliams, pudrai veidui, galvos odą stimuliuojantiems preparatams, losjonui po skutimosi, veido kremui; lūpų dažams, briliantinui, plaukų losjonams, šampūnams, dantų milteliams ir pastoms, muilui bei kvepalams“;

i) Jungtinės Karalystės vaizdinis prekių ženklas Nr. 1 484 052,



pateiktas 1991 m. lapkričio 28 d. ir įregistruotas 1994 m. sausio 7 d. 3 klasei priskiriamiems kvapiesiems preparatams.

6 2002 m. sausio 31 d. Sprendimu Nr. 182/2002, apie kurį šalims buvo pranešta tą pačią dieną, VRDT protestų skyrius protestą atmetė.

7 2002 m. kovo 27 d. įstojusi į bylą šalis, remdamasi Reglamento Nr. 40/94 59 straipsniu, pateikė VRDT apeliaciją dėl Protestų skyriaus sprendimo.

8 2004 m. kovo 25 d. Sprendimu (byla R 273/2002-1), apie kurį ieškovei buvo pranešta 2004 m. balandžio 1 d. (toliau – ginčijamas sprendimas), pirmoji Apeliacinė taryba apeliaciją iš dalies patenkino. Iš esmės ji manė, kad yra galimybė supainioti prašomą įregistruoti prekių ženklą ir ankstesnį Jungtinėje Karalystėje įregistruotą vaizdinį

prekių ženklą Nr. 657 864 šioms prekėms: „valymo preparatams, dantų milteliams ir pastoms, parfumerijos gaminiams, losjonui po skutimosi, plaukų preparatams, šampūnui, muilui, eteriniams aliejams, kosmetikai, plaukų losjonui, dezodorantams, tualetiniam vandeniui, kūno gaivikliams, vonių aliejams, vonių putoms, dušo želei". Tačiau, Apeliacinės tarybos nuomone, šios supainiojimo galimybės nėra tokių prekių atžvilgiu: „Balinimo preparatų ir kitų skalbimo medžiagų, poliravimo, šveitimo ir švitrinamojo apdirbimo preparatų".

Šalių reikalavimai

9 Ieškovė Pirmosios instancijos teismo prašo:

— panaikinti ginčijamą sprendimą,

— nurodyti įregistruoti prekių ženklą visoms prekių klasėms, įskaitant 3 klasę,

— priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas, įskaitant tas, kurios buvo patirtos per procedūrą Apeliacinėje taryboje.

10 VRDT Pirmosios instancijos teismo prašo:

— atmesti ieškinį,

— priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

11 Įstojusi į bylą šalis Pirmosios instancijos teismo prašo patenkinti protestą visų paraiškoje įregistruoti nurodytų prekių atžvilgiu, įskaitant balinimo preparatus ir kitas skalbimo medžiagas, poliravimo, šveitimo ir švitrinamojo apdirbimo preparatus, remiantis Jungtinėje Karalystėje įregistruotu ankstesniu prekių ženklu Nr. 657 864 bei kitais ankstesniais prekių ženklais.

Dėl teisės

12 Iš esmės ieškovė nurodo du ieškinio pagrindus: pareigos motyvuoti pažeidimą ir Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimą.

Dėl pirmojo ieškovės pagrindo, susijusio su pareigos motyvuoti pažeidimu

Šalių argumentai

13 Ieškovė mano, kad ginčijamas sprendimas pažeidžia pareigą motyvuoti. Tiksliau kalbant, Apeliacinė taryba nepateikė arba pateikė nepakankamai motyvų, atmesdama VRDT protestų skyriaus argumentus, kad, pirma, vartotojo dėmesį dėl savo išdėstymo tikriausiai pirmiausia pritrauktų žodžiai *Royal County of Berkshire*, esantys virš prašomo įregistruoti prekių ženklo vaizdinio elemento, ir, antra, ankstesnis prekių ženklas POLO nurodo sportą apskritai, o Bendrijos prekių ženklo paraiška leidžia identifikuoti konkretų polo klubą.

14 VRDT nurodo, kad Apeliacinė taryba ginčijamo sprendimo 31 punkte pagrindė savo išvadą, kad nagrinėjami žymenys yra panašūs vizualiai. Dėl konceptualaus palyginimo VRDT pažymi, jog Apeliacinė taryba pagrįstai manė, kad yra tam tikras žymenų konceptualus panašumas, nes jie abu nurodo polo sportą, kuris visiškai nesusijęs su nagrinėjamomis prekėmis. VRDT daro išvadą, kad Apeliacinė taryba nurodė priežastis, dėl kurių atmetė VRDT protestų skyriaus sprendimą.

15 Įstojusi į bylą šalis nepateikia konkrečių paaiškinimų dėl argumento, kad Apeliacinė taryba nepateikė arba pateikė nepakankamai motyvų atmesdama Protestų skyriaus argumentus. Tačiau ji palaiko Apeliacinės tarybos pateiktus argumentus.

Pirmosios instancijos teismo vertinimas

16 Reikia priminti, kad remiantis Reglamento Nr. 40/94 73 straipsnio pirmuoju sakiniu VRDT sprendimuose turi būti nurodomi juos pagrindžiantys motyvai. Šios pareigos apimtis yra tokia pati, kaip ir tos, kuri išplaukia iš EB 253 straipsnio (2004 m. balandžio 28 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Sunrider prieš VRDT – Vitakraft-Werke Wührmann ir Friesland Brands (VITATASTE ir METABALANCE 44)*, T-124/02 ir T-156/02, Rink. p. II-1149, 72 punktas).

17 Pagal nusistovėjusią Bendrijos teismų praktiką pareiga motyvuoti individualius sprendimus turi dvejopą tikslą: pirma, leisti suinteresuotiems asmenims sužinoti priemonės priėmimo priežastis, kad jie galėtų apginti savo teises, ir, antra, leisti Bendrijos teismui vykdyti sprendimo teisėtumo priežiūrą (minėto sprendimo *VITATASTE ir METABALANCE 44* 73 punktas ir nurodyta teismų praktika). Tai, ar sprendimo motyvavimas atitinka šiuos reikalavimus, turi būti vertinama atsižvelgiant ne tik į akto formuluotę, bet ir į jo kontekstą bei atitinkamą sritį reglamentuojančių teisės normų visumą (1996 m. vasario 29 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Komisija prieš Tarybą*, C-122/94, Rink. p. I-881, 29 punktas ir 2000 m. balandžio 6 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Kuijer prieš Tarybą*, T-188/98, Rink. p. II-1959, 36 punktas).

18 Šiuo atveju reikia patikrinti ieškovės nurodytą motyvavimo nebuvimą arba nepakankamumą.

19 Visų pirma, kalbant apie VRDT protestų skyriaus argumentavimo, kad vartotojo dėmesį tikriausiai pirmiausia pritrauktų žodžiai *Royal County of Berkshire*, nes jie yra virš prašomo įregistruoti prekių ženklo vaizdinio elemento, atmetimą, Pirmosios

instancijos teismas mano, kad ginčijamo sprendimo 31 punkte pateikiamas paaiškinimas, jog tvarka, kuria parašyti žymens žodinį elementą sudarantys žodžiai, žymiai sustiprina polo žaidėjo atvaizdo dominuojantį pobūdį, leidžia ieškovei sužinoti aiškią priežastį, dėl kurios Apeliacinė taryba žodinio elemento nelaikė dominuojančiu elementu ir kodėl atmetė Protestų skyriaus argumentavimą.

20 Toliau, kalbant apie Protestų skyriaus argumentavimą, kad ankstesnis prekių ženklas POLO nurodo sportą apskritai, o prašomas įregistruoti prekių ženklas leidžia nustatyti konkretų polo klubą, reikia pažymėti, kad, priešingai nei nurodo ieškovė, minėto argumentavimo Apeliacinė taryba nepaneigė. Iš tikrųjų ginčijamo sprendimo 32 punkte Apeliacinė taryba aiškiai patvirtino, kad žodžiai *Royal County of Berkshire Polo Club* vartotojui anglui gali sietis su konkrečiu klubu, kur žmonės žaidžia polą.

21 Kadangi ginčijamo sprendimo motyvų visuma aiškiai atskleidžia argumentavimą supainiojimo galimybės vertinimo atžvilgiu, darytina išvada, kad pirmasis pagrindas turi būti atmestas kaip nepagrįstas.

Dėl antrojo ieškovės pagrindo, susijusio su Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktu

Šalių argumentai

22 Ieškovė remiasi keletu argumentų, kurie iš esmės grindžiami Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimu.

23 Pirmiausiai ieškovė nurodo, kad ginčijamas sprendimas netinkamai išskaidė prašomą įregistruoti prekių ženklą ir vertino jį ne kaip visumą, bet kaip grupę elementų, kuriems jis priskyrė įvairią reikšmę, skiriamuosius požymius arba gebėjimą būti pastebėtiems.

24 Antra, ieškovė ginčija Apeliacinės tarybos sprendimą dėl to, kad jame buvo nurodyta, jog nė vienas iš nagrinėjamą žodinį žymenį sudarančių žodžių *Royal County of Berkshire Polo Club* nebuvo išskirtas minėto žymens vaizdinio elemento, t. y. medaliono, kuriame pavaizduotas polą žaidžiantis raitelis, atžvilgiu. Darant tokią išvadą neatsižvelgiama į aplinkybę, kad žodžiai turi tokią pačią reikšmę, kaip ir vaizdinis elementas. Šiuo atveju žodžiai yra matomi ir aiškiai pritraukiantys dėmesį dėl savo dydžio, tipografinio išdėstymo bei juos sudarančių baltų didžiųjų raidžių šrifto. Taigi laikydama vaizdinį elementą dominuojančiu ir išsiskiriančiu žymens elementu Apeliacinė taryba atliko klaidingą vertinimą.

25 Trečia, ieškovė kritikuoja tai, kad ginčijamame sprendime nurodoma, jog prašomas įregistruoti prekių ženklas yra laisvai pasirinktas. Ieškovės nuomone, ši nuoroda neatsižvelgia į aplinkybę, kad tai yra kilmę nurodantis prekių ženklas, t. y. nurodantis, kad prekės pagamintos *Royal County of Berkshire Polo Club*.

26 Ketvirta, ieškovė tvirtina, kad jeigu ginčijamas sprendimas nebus panaikintas, bus sukurtas neteisingas ir nepagrįstas monopolis vaizdiniam elementui, kurį sudaro polą žaidžiantis raitelis, naudingas įstojusiai į bylą šaliai. Ieškovės nuomone, tai būtų neteisinga ir neleistina, ypač atsižvelgiant į prekių ženklų, skirtų 3 klasės prekėms, registracijų, kurias gavo kiti polo klubai, skaičių. Šiuo atžvilgiu ieškovė nurodo Jungtinės Karalystės prekių ženklo Nr. 1 558 682 ir Bendrijos prekių ženklo Nr. 980 995 registracijas.

27 Penkta, Apeliacinė taryba padarė teisės klaidą dėl to, kad atliko patikrinimą, kuriame kriterijus, kurį būtina taikyti supainiojimo galimybės atveju, t. y. atsižvelgimas į visus faktorius šioje byloje, buvo pakeistas preziumuojamu nagrinėjamų prekių ženklų panašumo laipsniu.

28 VRDT pirmiausiai nurodo, kad Apeliacinė taryba, vertindama prašomą įregistruoti prekių ženklą kaip visumą, teisingai nurodė, kad pavaizduotas polo žaidėjas vizualiu požiūriu yra dominuojantis elementas. VRDT nuomone, Apeliacinė taryba manė, kad, nepaisant tam tikrų žymenų skirtumų, pastarųjų nepakanka atsverti panašumus, ypač jeigu atsižvelgiama į vartotojo netobulos atminties principą. VRDT baigia nurodydama, kad ieškovės argumentas, jog Taryba neįvertino prašomo įregistruoti prekių ženklo visumos, yra aiškiai nepagrįstas. VRDT nuomone, Apeliacinė taryba nesuteikė perdėtos reikšmės raitelio logotipui jį atskirdama ir todėl neatliko per daug išsamios žymenų, dėl kurių kilo ginčas, analizės.

29 Antra, VRDT nuomone, Apeliacinė taryba teisingai nurodė polą žaidžiančio raitelio atvaizdo neleistinumą atitinkamoms prekėms, priklausančioms 3 klasei. Šiuo atžvilgiu ieškovės argumentavimui dėl prekių kilmę nurodančio prekių ženklo galima būti pritarti, jeigu prekių ženklą būtų prašoma įregistruoti tik 41 klasės paslaugoms, t. y. sporto veiklai arba polo klubo veiklai.

30 Trečia, VRDT nuomone, ginčijamas sprendimas nesuteikia įstojusiai į bylą šaliai neteisingo ir nepagrįsto monopolio polo žaidėjo atvaizdui. VRDT mano, kad Apeliacinė taryba visiškai pagrįstai tvirtino, jog polą žaidžiančio raitelio atvaizdui būdingas ryškus skiriamasis požymis 3 klasei priskiriamų prekių atžvilgiu, kurioms

skirta ankstesnė registracija Jungtinėje Karalystėje, nes tai yra stipriai vaizduotę žadinantis vaizdas. Pasak VRDT, nėra jokių abejonių, kad toks atvaizdas yra neleistinas nagrinėjamų prekių atžvilgiu ir turi būti saugomas nuo vėlesnių paraiškų, nurodančių panašius atvaizdus, kuriuos galima supainioti. Ji nurodo, kad šiuo atveju ankstesnio prekių ženklo įgytas skiriamasis požymis yra papildomas veiksnys, pateisinantis prekių ženklo apsaugą nuo vėlesnio prekių ženklo, kurio dominuojantis elementas yra panašus polo žaidėjo atvaizdas. Dėl ieškovės nurodytų registracijų, kurias gavo kiti polo klubai 3 klasei priskiriamoms prekėms, VRDT patikslina, kad Jungtinėje Karalystėje įregistruoto prekių ženklo Nr. 1 558 682 atveju registracija buvo leista gavus Jungtinėje Karalystėje įregistruoto prekių ženklo Nr. 657 864 savininko, t. y. įstojusios į nagrinėjamą bylą šalies, pritarimą. Dėl Bendrijos prekių ženklo Nr. 980 995 VRDT nurodo, kad Apeliacinė taryba savo sprendime nurodė, jog jame vaizduojami du polo žaidėjai.

31 Ketvirta, VRDT nuomone, Apeliacinė taryba nepadarė teisės klaidos pakeisdama supainiojimo galimybę vertinantį patikrinimą preziumuojamu žymenų panašumu grindžiamu patikrinimu. Šiuo atžvilgiu VRDT nurodo, kad Apeliacinė taryba teisingai nustatė supainiojimo galimybės buvimą, nes analizuodama atsižvelgė į visus svarbius veiksnius šioje byloje, t. y. prekių dalinį tapatumą arba panašumą, žymenų vizualius ir konceptualius panašumus, polo žaidėjo atvaizdo įstojusios į bylą šalies ankstesniuose prekių ženkluose ryškų skiriamąjį požymį, tiek būdingą, tiek ir įgytą dėl naudojimo, ir galiausiai su polo idėja susijusių prekių ženklų, skirtų 3 klasei priskiriamoms prekėms, šeimos buvimą.

32 Įstojusi į bylą šalis pirmiausia pažymi, kad raitelio vaizdo suteikiamas vizualus įspūdis yra daug ryškesnis ir įsimintinesnis nei prekių ženklo žodinis elementas. Iš tikrųjų, pirma, žodinis elementas yra antraeilis, nes jį sudaro šeši santykinai mažomis raidėmis parašyti žodžiai, kuriuos ypač sunku perskaityti dėl to, kad jie išdėstyti medaliono forma. Be to, nė vienas iš šių žodžių nedominuoja. Antra, atsižvelgiant į

aplinkybę, kad paprastas vartotojas tik retai turi galimybę atidžiai nagrinėti prekių ženklą ir kad atmintyje jis išsaugo tik netikslų pastarojo vaizdą arba prisiminimą, labai mažai tikėtina, kad netikslus prekių ženklo vaizdas, kurį vartotojas išsaugo atmintyje, leis jam atsiminti šio prekių ženklo žodinį elementą. Šiuo atžvilgiu įstojusi į bylą šalis taip pat pastebi, kad bandydama laikyti prašomo įregistruoti prekių ženklo žodinį elementą sudarančius žodžius šio prekių ženklo dominuojančiu požymiu dėl to, kad jie yra matomi, ieškovė neatsižvelgia, pirma, į bendrą prekių ženklo sukurtą įspūdį ir, antra, į aplinkybę, kad paprastas vartotojas detaliai nenagrinėja prekių ženklo ir paprastai atmintyje išsaugo tik netikslų pastarojo vaizdą.

33 Antra, dėl prašomo įregistruoti prekių ženklo ir prekių ryšio atsitiktinumo įstojusi į bylą šalis pastebi, pirma, kad šis prekių ženklas visiškai nesusijęs su 3 klasei priklausančiomis prekėmis ir neturi jokios reikšmės, kuri galėtų su jomis sietis, ir, antra, Bendrijos prekių ženklo paraiška pateikta ne dėl su polo praktika susijusių prekių ar paslaugų, o dėl prekių, kurios su šiuo sportu visiškai nesusijusios.

34 Trečia, ieškovės argumentas, kad nepanaikinus Apeliacinės tarybos sprendimo pastarasis suteiks įstojusiai į bylą šaliai neteisingą ir nepagrįstą monopolį vaizduoti polo žaidėją, įstojusios į bylą šalies nuomone, reiškia, kad ieškovė netiesiogiai pripažįsta, jog jos logotipas su raiteliu yra panašus į vieną iš ankstesnių įstojusios į bylą šalies prekių ženklų ir kad yra galimybė suklaidinti visuomenę. Todėl, įstojusios į bylą šalies nuomone, yra visiškai pateisinamas atsisakymas įregistruoti vėlesnį prekių ženklą. Šiuo atžvilgiu įstojusi į bylą šalis dar kartą pateikia argumentą, kad Apeliacinė taryba teisingai nusprendė, jog ieškovė nepateikė įrodymų dėl kitų prekių ženklų, turinčių polo žaidėją vaizduojantį elementą, naudojimo 3 klasei priklausančioms prekėms. Pirma, dėl prekių ženklo Nr. 1 558 682 registracijos Jungtinėje Karalystėje įstojusi į bylą šalis nurodo, kad registracija buvo atlikta jai sutikus. Antra, dėl Bendrijos prekių ženklo Nr. 980 995 įstojusi į bylą šalis nurodo Apeliacinės

tarybos sprendimą, kuriame nurodoma, kad šiame žymenyje pavaizduoti du polo žaidėjai.

35 Ketvirta, įstojusi į bylą šalis nurodo, kad atlikdama supainiojimo galimybės vertinimą Apeliacinė taryba teisingai atsižvelgė į aplinkybę, jog, pirma, įstojusios į bylą šalies prekių ženklas dar ryškesnį skiriamąjį požymį įgijo dėl naudojimo ir, antra, kad įstojusi į bylą šalis sukūrė prekių ženklų, konceptualiai susijusių su polo žaidimu, šeimą 3 klasei priklausančių prekių atžvilgiu.

36 Išvada, kad Bendrijos prekių ženklo paraiškoje nurodytos prekės yra tapačios arba panašios į prekes, kurioms skirti ankstesni įstojusios į bylą šalies prekių ženklai, pastarosios nuomone, yra papildoma aplinkybė, patvirtinanti supainiojimo galimybės buvimą. Šiuo atžvilgiu įstojusi į bylą šalis primena Teisingumo Teismo praktiką, pagal kurią žemas prekių ženklu žymimų prekių arba paslaugų panašumo laipsnis gali būti kompensuojamas aukštu prekių ženklų panašumo laipsniu ir atvirkščiai (1999 m. birželio 22 d. Teisingumo Teismo sprendimas *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, C-342/97, Rink. p. I-3819).

Pirmosios instancijos teismo vertinimas

37 Pirmiausia reikia priminti, kad 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. Pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktį ankstesni prekių ženklai reiškia prekių ženklus, įregistruotus valstybėje narėje, kurių įregistravimo paraiškos padavimo data yra ankstesnė už Bendrijos prekių ženklo įregistravimo paraiškos padavimo datą.

38 Kaip matyti iš nusistovėjusios Teisingumo Teismo praktikos, visapusiškas supainiojimo galimybės įvertinimas, kiek jis susijęs su vizualiu, fonetiniu ar konceptualiu žymenų panašumu, turi būti pagrįstas bendru jų daromu įspūdžiu, ypač atsižvelgiant į jų skiriamuosius ir dominuojančius požymius (pagal analogiją žr. 1997 m. lapkričio 11 d. Teisingumo Teismo sprendimo *SABEL*, C-251/95, Rink. p. I-6191, 23 punktą ir minėto sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer* 25 punktą).

39 Taip pat būtina priminti, kad sudėtinis prekių ženklas gali būti laikomas panašiu į kitą prekių ženklą, tapatų vienai iš sudėtinio prekių ženklo sudedamųjų dalių ar panašų į ją, tik jeigu pastaroji yra dominuojantis elementas sudėtinio prekių ženklo sukurtame bendrame įspūdyje. Taip yra tada, kai vien tik ši sudedamoji dalis gali dominuoti prekių ženklo vaizde, kurį atitinkama visuomenė prisimena, o kitos prekių ženklo sudedamosios dalys yra nežymios jo sukurtame bendrame įspūdyje (2002 m. spalio 23 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Matratzen Concord prieš VRDT – Hukla Germany (MATRATZEN)*, T6/01, Rink. p. II-4335, 33 punktas).

40 Atsižvelgiant į šiuos paaiškinimus reikia patikrinti Apeliacinės tarybos atliktą prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, supainiojimo galimybės vertinimą.

41 Visų pirma svarbu pažymėti, kad nuspręsdama, jog vaizdinis elementas yra dominuojantis prašomo įregistruoti prekių ženklo elementas, Apeliacinė taryba, vizualiai lygindama du žymenis, taip pat atsižvelgė į minėto prekių ženklo žodinį elementą. Iš tikrųjų atlikdama šį palyginimą Apeliacinė taryba aiškiai atsižvelgė į tai, kaip žodžiai parašyti. Todėl ieškovės tvirtinimas, kad Apeliacinė taryba neįvertino prašomo įregistruoti prekių ženklo kaip visumos, yra aiškiai nepagrįstas. Antra, Apeliacinė taryba teisingai nusprendė, kad vaizdinis elementas yra prašomo įregistruoti prekių ženklo dominuojantis elementas. Iš tikrųjų būtent polo žaidėjas, t. y. vaizdinis elementas, suteikia šiam prekių ženklui skiriamąjį požymį ir vartotojų yra lengviausiai įsimenamas. Priešingai, prašomo įregistruoti prekių ženklo žodinis elementas, kurį sudaro šeši žodžiai, parašyti santykinai mažomis ir dėl jų išdėstymo medaliono forma ypač sunkiai įskaitomomis raidėmis, yra nežymus bendrame šio

prekių ženklo daromame įspūdyje. Be to, medaliono formos žodinio elemento buvimas tik dar labiau išryškina šio prekių ženklo vaizdinį elementą, todėl pastarojo dominuojantis požymis sustiprėja.

42 Antra, reikia išanalizuoti ieškovės argumentą, kad ginčijamame sprendime nurodant, jog ženklas yra laisvai pasirinktas, neatsižvelgiama į tai, jog šis prekių ženklas apima kilmės nuorodą ta prasme, kad jis nurodo, jog prekės pagamintos *Royal County of Berkshire Polo Club*. Šiuo atžvilgiu reikia pastebėti, jog ginčijamo sprendimo 31 punkte Apeliacinė taryba nurodė, kad prašomo įregistruoti prekių ženklo vaizdinis elementas, pripažintas esant dominuojantis šio prekių ženklo elementas, yra laisvai pasirinktas prekių, kurioms minėtas prekių ženklas prašomas įregistruoti, atžvilgiu. Šis pastebėjimas yra visiškai tikslus, nes neginčijama, jog polo sporto idėja, kylanti iš prašomo įregistruoti prekių ženklo, visiškai nesusijusi su 3 klasei priskiriamomis prekėmis, kurioms prašoma įregistruoti kaip Bendrijos prekių ženklą. Iš to išplaukia, kad klausimas, ar ginčijamame sprendime atsižvelgta į aplinkybę, jog tai yra kilmę nurodantis prekių ženklas, yra nesvarbus šio ginčo sprendimui.

43 Trečia, Pirmosios instancijos teismas mano, kad argumentas, jog nepanaikinus Apeliacinės tarybos sprendimo pastarasis suteiktų įstojusiai į bylą šaliai neteisingą ir nepagrįstą monopolį vaizduoti polo žaidėją ir leistų jai trukdyti pateikti bet kokią vėlesnę paraišką, kurioje nurodytas panašus logotipas, yra nepriimtinas. Šiuo atžvilgiu reikia pastebėti, kad Apeliacinė taryba visiškai pagrįstai tvirtino, kad polo žaidėjo atvaizdui būdingas ryškus skiriamasis požymis 3 klasei priskiriamų prekių atžvilgiu, kurioms prašoma įregistruoti prekių ženklą ir kurioms šiuo metu skirta ankstesnė registracija Jungtinėje Karalystėje, nes, atsižvelgiant į šias prekes, polo žaidėjo atvaizdas yra stipriai vaizduotę žadinantis vaizdas. Toks atvaizdas turi būti laikomas atsitiktiniu nagrinėjamų prekių atžvilgiu ir yra vertas būti saugomas nuo vėlesnių paraiškų, kuriose nurodyti panašūs atvaizdai, kuriuos galima supainioti. Iš tikrųjų Bendrijos prekių ženklų sistemos reikšmė yra būtent ta, kad ankstesnio prekių ženklo turėtojui leidžiama prieštarauti vėlesnių prekių ženklų, nesąžiningai

besinaudojančių ankstesnio prekių ženklo išskirtinumu ar jo geru vardu, įregistravimui. Taigi minėta sistema leidžia šiems turėtojams apsaugoti ir padidinti dideles investicijas, skirtas jų ankstesnio prekių ženklo reklamai, nesuteikdama šio ženklo turėtojui neteisingo ir nepagrįsto monopolio.

44 Galiausiai ieškovės argumentas, kad Apeliacinė taryba nagrinėjamų prekių ženklų supainiojimo galimybės patikrinimą pakeitė patikrinimu, kuriame preziumuojamas nagrinėjamų prekių ženklų panašumo laipsnis, taip pat turi būti atmestas kaip nepagrįstas. Iš tikrųjų Apeliacinė taryba teisingai nustatė nagrinėjamų prekių ženklų supainiojimo galimybės buvimą, nes savo nagrinėjime ji atsižvelgė į visus šiam atvejui svarbius veiksnius, t. y. prekių dalinį tapatumą arba panašumą, žymenų vizualius ir konceptualius panašumus, įstojusios į bylą šalies prekių ženkle pavaizduoto polo žaidėjo ryškų skiriamąjį požymį, tiek būdingą, tiek ir įgytą dėl naudojimo, ir įstojusiai į bylą šaliai priklausančių prekių ženklų, susijusių su polo idėja, skirtų 3 klasei priklausančioms prekėms, šeimos buvimą.

45 Iš to išplaukia, kad kadangi ieškovė neįrodė, jog Apeliacinė taryba pažeidė Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktą, šis pagrindas turi būti atmestas.

Dėl įstojusios į bylą šalies prašymo, grindžiamo Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 134 straipsnio 3 dalimi

Įstojusios į bylą šalies argumentai

46 Atsakyme į ieškinį įstojusi į bylą šalis visų pirma prašo, kad Apeliacinės tarybos sprendimas būtų pakeistas dėl to, kad juo buvo atmestas protestas dėl šių Bendrijos prekių ženklo paraiškoje nurodytų prekių: „balinimo preparatų ir kitų skalbimo medžiagų; poliravimo, šveitimo ir švitrinamojo apdirbimo preparatų“. Iš tikrųjų įstojusi į bylą šalis tvirtina, kad šios prekės gali būti prilyginamos muilui, kuriam skirtas Jungtinėje Karalystėje įregistruotas jos prekių ženklas Nr. 657 864. Šių prekių panašumas į muilą išplaukia iš aplinkybės, kad ir vieni, ir kiti gali būti naudojami namams valyti, parduodami tais pačiais būdais, padėti tuose pačiuose skyriuose (kai jie parduodami prekybos centruose), naudojami vieni su kitais ir kad šios rūšies prekes gaminančios įmonės siūlo ištisą valymo priemonių asortimentą. Todėl atsižvelgdama į muilo ir išvardytų prekių panašumą bei į jų supainiojimo galimybę Apeliacinė taryba turėjo atmesti paraišką įregistruoti visų nurodytų prekių, įskaitant „balinimo preparatus ir kitas skalbimo medžiagas; poliravimo, šveitimo ir švitrinamojo apdirbimo preparatus“, atžvilgiu.

47 Įstojusi į bylą šalis ginčijamą sprendimą kritikuoja taip pat ir dėl to, kad nebuvo patenkintas protestas, paremtas kitais jos turimais prekių ženklais. Labiausiai ji kritikuoja ginčijamo sprendimo 44 punktą dėl to, kad pastarasis nurodo, jog prašomo įregistruoti prekių ženklo ir 5 punkte išvardytų jos kitų ankstesnių prekių ženklų skirtumų yra daugiau nei vizualių ir fonetinių panašumų. Šiuo atžvilgiu įstojusi į bylą šalis pažymi Apeliacinės tarybos tvirtinimus, kad, pirma, keturiuose iš šių kitų ankstesnių prekių ženklų nepavaizduotas polą žaidžiantis raitelis ir, antra,

likusiuose kituose keturiuose ankstesniuose prekių ženkluose, t. y. tuose, kuriuose pavaizduotas polo žaidėjas, dominuojantis elementas yra žodis „polo“.

48 Įstojusi į bylą šalis tvirtina, kad prašomas įregistruoti prekių ženklas ir kiti ankstesni prekių ženklai yra panašūs ir kad yra galimybė suklaidinti suinteresuotą visuomenę. Pirma, prašomas įregistruoti prekių ženklas siejasi su polo, kaip sporto, idėja, ir būtent šia idėja prekių ženklas yra pagrįstas. Tačiau ši idėja visiškai sutampa su ta, su kuria siejasi kiti prekių ženklai, todėl kiti ankstesni prekių ženklai ir prašomas įregistruoti prekių ženklas yra konceptualiai labai panašūs. Antra, atsižvelgiant į tai, kad visi ankstesni prekių ženklai turi išskirtinį skiriamąjį požymį, tiek jiems būdingą, tiek ir įgytą dėl naudojimo, taip pat į tai, kad supainiojimo galimybės vertinimo atžvilgiu paprastas vartotojas dažniausiai įsimena netikslų prekių ženklo vaizdą, tikėtina, jog vartotojai supainios prašomą įregistruoti prekių ženklą su kitu prekių ženklu, priklausančiu įstojusios į bylą šalies prekių ženklų šeimai.

49 Įstojusi į bylą šalis daro išvadą, kad Apeliacinė taryba nepakankamai išnagrinėjo prašomo įregistruoti prekių ženklo ir kitų ankstesnių prekių ženklų konceptualaus panašumo klausimą ir nenusprendė dėl supainiojimo galimybės.

Pirmosios instancijos teismo vertinimas

50 Pirmosios instancijos teismo prašydama, pirma, pakeisti tą Apeliacinės tarybos sprendimo dalį, kuria buvo atmestas protestas dėl balinimo preparatų bei kitų skalbimo medžiagų, poliravimo, šveitimo ir švitrinamojo apdirbimo preparatų, ir, antra, patenkinti protestą visų Bendrijos prekių ženklo paraiškoje nurodytų prekių

atžvilgiu remiantis tiek ankstesniu Jungtinėje Karalystėje įregistruotu prekių ženklu Nr. 657 864, tiek kitais ankstesniais prekių ženklais, įstojusi į bylą šalis pasinaudojo galimybe, jai suteikta Procedūros reglamento 134 straipsnio 3 dalimi, atsakyme į ieškinį suformuluoti reikalavimus, kuriais siekiama pakeisti Apeliacinės tarybos sprendimą ieškinyje nenurodytais klausimais.

51 Tokiu atveju, remdamosi Procedūros reglamento 135 straipsnio 3 dalimi, kitos šalys gali per du mėnesius nuo tos dienos, kai joms buvo įteiktas atsakymas į ieškinį, pateikti pareiškimą, kuriame apsiribojama atsakymu dėl reikalavimų ir dėl teisinių pagrindų, pirmą kartą nurodytų įstojusios į bylą šalies atsakyme į ieškinį. Nei VRDT, nei ieškovė šia galimybe nepasinaudojo. Tačiau per posėdį ieškovė ir VRDT pateikė nuomonę dėl įstojusios į bylą šalies prašymo. Ieškovė prašė Pirmosios instancijos teismą atmesti šį prašymą kaip nepagrįstą. VRDT pareiškė nuomonę tik dėl prašymo dalies, susijusios su Apeliacinės tarybos sprendimu atmesti protestą balinimo preparatų bei kitų skalbimo medžiagų, poliravimo, šveitimo ir švitrinamojo apdirbimo preparatų atžvilgiu. Ji nurodė, kad šiuo atžvilgiu pritaria įstojusios į bylą šalies nuomonei.

52 Pirmiausia reikia pažymėti, kad nors tiesa, kad daugelis prekių, kurioms skirtas ankstesnis Jungtinėje Karalystėje įregistruotas vaizdinis prekių ženklas Nr. 657 864, yra naudojamos tik kaip kosmetinės arba asmeninės higienos prekės, to negalima pasakyti apie muilą, kurio funkcija yra dviguba. Iš tikrųjų nors muilas naudojamas prausti kūną ir suteikti jam malonų kvapą arba išvaizdą, jis taip pat gali būti naudojamas kaip namų priežiūros priemonė, o to ginčijamo sprendimo 22 punkte Apeliacinė taryba nenurodė. Šiuo atžvilgiu jį galima palyginti su balinimo preparatais ir kitomis skalbimo medžiagomis, poliravimo, šveitimo ir švitrinamojo apdirbimo preparatais. Iš to išplaukia, kad muilas, kuriam skirtas ankstesnis Jungtinėje Karalystėje įregistruotas vaizdinis prekių ženklas Nr. 657 864, ir balinimo preparatai bei kitos skalbimo medžiagos, poliravimo, šveitimo ir švitrinamojo apdirbimo preparatai, kurių atžvilgiu registracijos prašo ieškovė, yra panašūs. Atsižvelgiant į šį panašumą Apeliacinės tarybos konstatuota supainiojimo galimybė apima taip pat

balinimo preparatus ir kitas skalbimo medžiagas, poliravimo, šveitimo ir švitrinamojo apdirbimo preparatus, todėl reikia iš dalies panaikinti Apeliacinės tarybos sprendimo dalį dėl to, kad nebuvo atmesta paraiška įregistruoti Bendrijos prekių ženklą šioms prekėms. Remiantis Reglamento Nr. 40/94 63 straipsniu VRDT turi imtis priemonių, būtinų dėl šio dalinio panaikinimo.

53 Dėl įstojusios į bylą šalies prašymo patenkinti protestą remiantis ankstesniais prekių ženklais, kitokiais nei Jungtinėje Karalystėje įregistruotas prekių ženklas Nr. 657 864, reikia pastebėti, jog tokio prašymo rezultatas geriausiu atveju galėtų būti toks pats, koks išplaukia iš ankstesnio punkto, t. y. visiškas Bendrijos prekių ženklo paraiškos 3 klasei priklausančioms prekėms atmetimas. Taigi kadangi antruoju pagrindu grindžiamas įstojusios į bylą šalies prašymas netenka objekto, jis turi būti atmestas.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

54 Pagal Procedūros reglamento 87 straipsnio 2 dalį pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti bylinėjimosi išlaidas, jeigu laimėjusi šalis to prašė. Šiuo atveju ieškovė pralaimėjo bylą, o VRDT reikalavo priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas. Per posėdį įstojusi į bylą šalis taip pat reikalavo priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas. Tai, kad ji to paprašė tik per posėdį, neprieštarauja tam, kad jos prašymas būtų pripažintas pagrįstu (1979 m. kovo 29 d. Teisingumo Teismo sprendimas *NTN Toyo Bearing ir kt. prieš Tarybą*, 113/77, Rink. p. 1185 ir generalinio advokato J.-P. Warner išvadą šiame sprendime, Rink., p. 1212, 1274). Taigi reikia priteisti iš ieškovės visas bylinėjimosi išlaidas.

Remdamasis šiais motyvais,

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS (penktoji kolegija)

nusprendžia:

1. **Panaikinti tą ginčijamo sprendimo dalį, kuria leidžiama *Royal County of Berkshire Polo Club Ltd* naudai įregistruoti prekių ženklo paraišką šioms 3 klasei priskiriamoms prekėms: balinimo preparatai ir kitos skalbimo medžiagos, poliravimo, šveitimo ir švitrinamojo apdirbimo preparatai.**

2. **Atmesti likusią ieškinio dalį.**

3. **Priteisti iš ieškovės jos pačios bei Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) ir įstojusios į bylą šalies patirtas bylinėjimosi išlaidas.**

Vilaras Martins Ribeiro Jürimäe

Paskelbta 2006 m. vasario 21 d. viešame posėdyje Liuksemburge.

Kancleris Pirmininkas

E. Coulon M. Vilaras