PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS

2005 m. vasario 1 d. *

Byloje T-57/03

Société provençale d'achat de gestion (SPAG) SA, įsteigta Marselyje (Prancūzija), atstovaujama advokato K. Manhaeve, nurodžiusi adresą dokumentams įteikti Liuksemburge,

ieškovė,

prieš

Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklamas ir pramoniniam dizainui) (VRDT), atstovaujamą U. Pfleghar ir G. Schneider,

atsakovę,

dalyvaujant kitoms VRDT apeliacinėje taryboje vykusios procedūros šalims, įstojusioms į bylą Pirmosios instancijos teisme,

* Proceso kalba: vokiečių.

Frank Dann ir Andreas Backer, gyvenantiems Frankfute prie Maino (Vokietija), atstovaujamiems advokato P. Baronikians,

dėl 2002 m. gruodžio 5 d. VRDT antrosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1072/2000-2), susijusio su protestu dėl prekių ženklų HOOLIGAN ir OLLY GAN,

EUROPOS BENDRIJŲ PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS
(antroji kolegija),

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

posėdžio sekretorius J. Palacio González, vyriausiasis administratorius,

atsižvelgęs į ieškinį, kurį Pirmosios instancijos teismo kanceliarija gavo 2003 m. vasario 20 d.,

atsižvelgęs į VRDT atsakymą į ieškinį, kurį Pirmosios instancijos teismo kanceliarija gavo 2003 m. rugsėjo 12 d.,

atsižvelgęs į įstojusios į bylą šalies atsakymą į ieškinį, kurį Pirmosios instancijos teismo kanceliarija gavo 2003 m. rugsėjo 12 d.,

įvykus 2004 m. rugsėjo 28 d. posėdžiui,

priima šį

Sprendimą

Ginčo aplinkybės

1 1996 m. balandžio 1 d. Frank Dann ir Andreas Backer (toliau – įstojusios į bylą šalys), remdamiesi pakeistu 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentu Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1), pateikė Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) paraišką įregistruoti Bendrijos prekių ženklą.

2 Prašomas įregistruoti prekių ženklas buvo žodinis žymuo HOOLIGAN.

3 Prekės, kurioms buvo prašoma įregistruoti prekių ženklą, priklauso peržiūrėtos ir pakeistos 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklams registruoti 25 klasei ir apibūdinamos taip: „drabužiai ir galvos apdangalai".

4 1998 m. rugpjūčio 31 d. ši paraiška buvo paskelbta *Bendrijos prekių ženklų biuletenyje* Nr. 65/98.

5 1998 m. lapkričio 30 d., remdamasi Reglamento Nr. 40/94 42 straipsniu, *Société provençale d'achat et de gestion (SPAG) SA* (toliau – ieškovė) pateikė protestą dėl prašomo įregistruoti ženklo visų išvardytų prekių atžvilgiu, remdamasi dviem ankstesniais prekių ženklais, kurių savininkė ji yra:

— tarptautiniu žodiniu prekių ženklu OLLY GAN Nr. 575552, saugomu, *inter alia,* Vokietijoje, Ispanijoje, Italijoje ir Portugalijoje ir apimančiu 25 klasei priklausančius drabužius,

— prancūzišku žodiniu prekių ženklu OLLY GAN Nr. 1655245, apimančiu, *inter alia,* 25 klasei priklausančius drabužius.

6 1999 m. gegužės 26 d. įstojusios į bylą šalys pareikalavo, kad ieškovė pateiktų įrodymą dėl nurodytų ankstesnių prekių ženklų naudojimo iš tikrųjų.

7 2000 m. rugsėjo 15 d. Sprendimu VRDT protestų skyrius pripažino protestą remdamasis tuo, kad Prancūzijoje ir Portugalijoje egzistuoja supainiojimo galimybė dėl prekių, žymimų prekių ženklais, dėl kurių kilo ginčas, tapatumo ir dėl nagrinėjamų žymenų tarpusavio fonetinio bei konceptualaus panašumo.

8 2000 m. lapkričio 9 d. įstojusios į bylą šalys pateikė VRDT apeliaciją dėl Protestų skyriaus sprendimo.

9 2002 m. gruodžio 5 d. Sprendimu (byla R 1072/2000-2, toliau – ginčijamas sprendimas) VRDT antroji apeliacinė taryba panaikino Protestų skyriaus sprendimą.

10 Apeliacinė taryba iš esmės nurodė, kad paprastas Prancūzijos ir Portugalijos vartotojas žino anglų kalbos žodžio „hooligan" reikšmę ir jo rašybą, ir ginčijamus ženklus taria skirtingai. Apeliacinė taryba padarė išvadą, kad tarp ginčijamų žymenų nėra vizualaus, fonetinio ar konceptualaus panašumo, todėl nėra ir jokios ginčijamų ženklų supainiojimo galimybės.

Šalių reikalavimai

11 Ieškovė Pirmosios instancijos teismo prašo:

— panaikinti ginčijamą sprendimą,

— priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.

12 VRDT ir įstojusios į bylą šalys Pirmosios instancijos teismo prašo:

— atmesti ieškinį,

— priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

Dėl faktinių ir teisinių aplinkybių, nurodytų Pirmosios instancijos teisme, priimtinumo

Šalių argumentai

13 VRDT pirmiausia nurodo, kad Pirmosios instancijos teismas, tikrindamas ginčijamo sprendimo teisėtumą, neprivalo iš naujo nagrinėti faktinių aplinkybių, remdamasis pirmą kartą jam pateiktais įrodymais. Be to, per procedūrą Apeliacinėje taryboje ieškovei neginčijus nagrinėjamų prekių tapatumo, ženklų naudojimo, aktualumo tik Prancūzijos ir Portugalijos teritorijoms, taip pat ginčijamų žymenų tarpusavio vizualaus panašumo ir pirmą kartą nurodžius nagrinėjamų ankstesnių prekių ženklų ryškų skiriamąjį požymį, tokie klausimai Pirmosios instancijos teisme negali būti keliami, nebent keičiant bylos dalyką, o tai prieštarautų Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 135 straipsnio 4 daliai.

14 Ieškovė tvirtina, kad argumentas dėl ženklo OLLY GAN konceptualios reikšmės buvo pateiktas jau VRDT. Ji pasitiki Pirmosios instancijos teismo kompetencija sprendžiant klausimą dėl jam pateiktų naujų įrodymų priimtinumo, bet prašo, kad tokia pati tvarka būtų taikoma įstojančiųjų į bylą šalių pateiktiems naujiems įrodymams.

Pirmosios instancijos teismo vertinimas

15 Reglamento Nr. 40/94 63 straipsnis nurodo:

„1. Teisingumo Teismui galima skųsti Apeliacinės tarybos sprendimus dėl apeliacijų.

2. Skundą galima pateikti dėl kompetencijos stokos, dėl esminio procedūrinio reikalavimo pažeidimo, dėl Sutarties, šio reglamento arba bet kurios su jo taikymu susijusios teisės normos pažeidimo ar piktnaudžiavimo įgaliojimais.

3. Teisingumo Teismas turi teisę panaikinti arba pakeisti ginčijamą sprendimą.

4. Byloje gali dalyvauti bet kuri Apeliacinėje taryboje vykusios procedūros šalis, kuriai sprendimas turėjo neigiamų padarinių.

<...>"

16 Reglamento Nr. 40/94 74 straipsnis nurodo:

„1. Procedūrų metu Tarnyba faktus nagrinėja savo iniciatyva; tačiau procedūros dėl atsisakymo registruoti paraiškas santykinių pagrindų atveju Tarnyba nagrinėja tiktai šalių nurodytus faktus, įrodymus bei argumentus bei siekiamą reikalavimų patenkinimo būdą.

2. Tarnyba gali neatsižvelgti į faktus ar įrodymus, kurie nebuvo pateikti laiku."

17 Būtina priminti, kad pagal Reglamento Nr. 40/94 63 straipsnio 2 dalį Pirmosios instancijos teismui pateiktu skundu siekiama patikrinti Apeliacinių tarybų sprendimų teisėtumą (žr. 2002 m. gruodžio 12 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *eCopy prieš VRDT (ECOPY)*, T-247/01, Rink. p. II-5301, 46 punktą ir 2003 m. spalio 22 d. Sprendimo *Éditions Albert René prieš VRDT – Trucco (Starix)*, T-311/01, Rink. p. II-4625, 70 punktą bei ten nurodomą teismų praktiką). Pagal Reglamentą Nr. 40/94, taikant jo 74 straipsnį, šis patikrinimas turi būti atliekamas neperžengiant Apeliacinei tarybai pateiktų faktinių ir teisinių bylos aplinkybių ribų (žr. 2003 m. kovo 5 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Unilever prieš VRDT* (Kiaušinio formos tabletė), T-194/01, Rink. p. II-383, 16 punktą).

18 Taip pat būtina priminti, kad remiantis skirtingų VRDT instancijų funkciniu tęstinumu darytina išvada, jog pagal Reglamento Nr. 40/94 74 straipsnį Apeliacinė taryba savo sprendimą turi pagrįsti atsižvelgdama į visas faktines ir teisines aplinkybes, nurodytas jai pateiktame skundžiamame sprendime, bei į tas, kurias šalis ar šalys pateikė arba procedūros pirmojoje instancijoje metu, arba – išskyrus šios nuostatos 2 dalyje numatytą išimtį – apeliacinės procedūros metu. Ypač tikrinimo, kurį Apeliacinė taryba privalo atlikti skundžiamo sprendimo atžvilgiu, apimtis neapsiriboja išimtinai teisės pagrindais, kuriais šalis ar šalys rėmėsi per procedūrą Apeliacinėje taryboje (žr. 2003 m. rugsėjo 23 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Henkel prieš VRDT – LHS (UK) (KLEENCARE)*, T-308/01, Rink. p. II-3253, 29 ir 32 punktus).

19 Dėl faktinių aplinkybių iš Reglamento Nr. 40/94 74 straipsnio 2 dalies matyti, kad šalys turi VRDT laiku nurodyti faktines aplinkybes, kuriomis jos ketina remtis. Taigi VRDT nebūtų priekaištaujama dėl faktinių aplinkybių, kurios jai nebuvo nurodytos, neteisėtumo.

20 Taigi faktinės aplinkybės, kuriomis remiamasi Pirmosios instancijos teisme, prieš tai jų nenurodžius vienoje iš VRDT instancijų, turi būti atmestos (žr. 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 ir 62 punktus, apeliacinio proceso metu patvirtinto 2004 m. spalio 5 d. Teisingumo Teismo nutartimi *Alcon prieš VRDT*, C-192/03 P, Rink. p I-8993; 2003 m. kovo 6 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *DaimlerChryslerprieš VRDT (Calandre)*, T-128/01, Rink. p. II-701, 18 punktą; 2003 m. liepos 3 d. Sprendimo *Alejandro prieš VRDT – Anheuser-Busch (BUDMEN)*, T-129/01, Rink. p. II-2251, 67 punktą; 2003 m. lapkričio 4 d. Sprendimo *Díaz prieš VRDT – Granjas Castelló (CASTILLO)*, T-85/02, Rink. p. II-4835, 46 punktą ir 2004 m. liepos 13 d. Sprendimo *Samar prieš VRDT – Grotto (GAS STATION)*, T-115/03, Rink. p. II-2939, 13 punktą).

21 Dėl pagrindo būtina pastebėti, kad per procedūrą dėl santykinių atmetimo pagrindų, remdamasi *in fine* Reglamento Nr. 40/94 74 straipsnio 1 dalies tekstu, VRDT nagrinėja tik šalių nurodytus faktus ir pateiktus prašymus. Taigi nuspręsdama dėl apeliacijos, pateiktos dėl protesto procedūrą užbaigiančio sprendimo, Apeliacinė taryba savo sprendimą gali grįsti tik tais santykiniais atsisakymo registruoti pagrindais, kuriais remėsi suinteresuotoji šalis, bei su tuo susijusiais šalių nurodytais faktais ir įrodymais (žr. 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 punktą ir ten nurodomą teismo praktiką). Santykinio atmetimo pagrindo ar bet kurios kitos nuostatos, kuriais grindžiami šalių pateikti prašymai, taikymo kriterijai yra teisinių aplinkybių, kurias nagrinėja VRDT, dalis. Šiuo atžvilgiu būtina pažymėti, kad VRDT privalo išspręsti teisės klausimą, net jeigu šalys jo nepateikė, jei šio klausimo sprendimas yra būtinas užtikrinant tinkamą Reglamento Nr. 40/94 taikymą šalių pateiktų faktų ir prašymų atžvilgiu. Apeliacinei tarybai pateiktų teisinių įrodymų dalis taip pat yra ir teisės klausimas, kurį būtina išnagrinėti vertinant šalių nurodytus pagrindus ir patenkinant arba atmetant prašymus, net jei šalys ir pati VRDT šiuo klausimu nepateikė savo nuomonių. Be to, jeigu tvirtinama, kad VRDT netinkamai nagrinėjo šalių prašymus, pavyzdžiui, pažeidė rungimosi principą, toks nurodomas netinkamas elgesys taip pat sudaro bylos pagrindą.

22 Iš to darytina išvada, kad prieš tai VRDT instancijoms nepateikti teisiniai argumentai, kuriais remiamasi Pirmosios instancijos teisme, būdami susiję su teisės

klausimu, kuris nebuvo būtinas užtikrinant teisingą Reglamento Nr. 40/94 taikymą šalių pateiktų pagrindų ir prašymų atžvilgiu, nepaveiks Apeliacinės tarybos sprendimo dėl santykinio atmetimo pagrindo taikymo teisėtumo, nes jie nepriklauso Apeliacinei tarybai pateikto nagrinėti ginčo bylos pagrindui. Taigi tokie argumentai yra nepriimtini. Tačiau dėl teisės normos laikymosi, arba kai teisės klausimas turi būti išspręstas užtikrinant teisingą Reglamento Nr. 40/94 taikymą šalių pateiktų pagrindų ir prašymų atžvilgiu, su šiuo klausimu susijusiu teisiniu argumentu pirmą kartą gali būti remiamasi Pirmosios instancijos teisme.

23 Galiausiai būtina pažymėti, kad tokios faktinių aplinkybių priimtinumo taisyklės galioja taip pat ir VRDT arba pagal Procedūros reglamento 134 straipsnį įstojusioms į bylą šalims, dalyvaujančioms Pirmosios instancijos teismo procese (žr. dėl įstojusios į bylą šalies pateiktų įrodymų 2004 m. vasario 18 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Koubi prieš VRDT — Flabesa (CONFORFLEX)*, T-10/03, Rink. p. II-719, 52 punktą). Įstojusioms į bylą šalims taikomos tos pačios teisinių argumentų priimtinumo taisyklės kaip ir ieškovams. Iš tikrųjų procesinio šalių lygiateisiškumo principas reikalauja, kad ieškovai ir įstojančios į bylą šalys Pirmosios instancijos teismo procese naudotųsi tomis pačiomis priemonėmis.

24 Šiuo atveju galima nurodyti, kad ieškovė Apeliacinei tarybai nepateikė paaiškinimų. VRDT tvirtina, kad Pirmosios instancijos teismas nebegali nagrinėti Apeliacinei tarybai nepateiktų klausimų, susijusių su nagrinėjamų prekių tapatumu teritorijose, dėl kurių buvo pateiktas ankstesnių ženklų naudojimo iš tikrųjų įrodymas, atitinkamų apsaugos teritorijų nustatymu tyrimo tikslais ir ginčijamų žymenų vizualiu nepanašumu. Dėl 18 punkte pateiktų priežasčių šis argumentas turi būti atmestas.

25 Iš tikrųjų reikia konstatuoti, kad šie klausimai sudarė Apeliacinėje taryboje nagrinėtos bylos faktinį ir teisinį pagrindą. Visus šiuos klausimus nagrinėjo Protestų skyrius savo sprendime, atsakydamas į šalių argumentus ar savo iniciatyva, nes šie klausimai turėjo būti išspręsti priimant sprendimą dėl protesto. Todėl Apeliacinė

taryba savo sprendimą būtinai grindė ar turėjo grįsti atsižvelgdama į visas faktines ir teisines aplinkybes, kuriomis remiantis buvo priimtas ginčijamas sprendimas. Taigi tokie klausimai gali būti nagrinėjami iš esmės Pirmosios instancijos teisme.

26 Tačiau dėl ankstesniems prekių ženklams būdingo arba dėl žinomumo įgyto skiriamojo požymio, kuriuo rėmėsi ieškovė, būtina konstatuoti, kad atsižvelgiant į VRDT pateiktus bylos dokumentus ieškovė niekada nenurodė šio svarbaus skiriamojo požymio VRDT – nei Protesto skyriui, nei *a fortiori* Apeliacinei tarybai, nes ji nedalyvavo pastarosios procedūroje.

27 Šiuo atžvilgiu Teisingumo Teismas nusprendė, kad į ankstesnio prekių ženklo skiriamąjį požymį, ir ypač į jo gerą vardą, turėtų būti atsižvelgta vertinant supainiojimo galimybę (1998 m. rugsėjo 29 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Canon*, C-39/97, Rink. p. I-5507, 24 punktas ir rezoliucinė dalis). Šiame sprendime Teisingumo Teismas pateikė tikslų 1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 40, 1989, p. 1) 4 straipsnio 1 dalies b punkto, kurio tekstas didele dalimi atitinka Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktą, aiškinimą. Be to, Reglamento Nr. 40/94 7 konstatuojamojoje dalyje teigiama, kad galimybės suklaidinti vertinimas ypač priklauso nuo „ženklo pripažinimo rinkoje".

28 Tačiau, kitaip nei Direktyvoje 89/104, teisės aktų leidėjas Reglamente Nr. 40/94 įrašė taisykles, reglamentuojančias už prekių ženklus atsakingų institucijų veiklą ir asmenų, dalyvaujančių procese šiose institucijose, teises ir pareigas. Pagal šio reglamento 74 straipsnio 1 dalį santykinių atmetimo pagrindų atveju nagrinėjimas apsiriboja tik šalių nurodytais faktais ir prašymais. Pagal šio reglamento 74 straipsnio 2 dalį VRDT gali neatsižvelgti į faktus ar įrodymus, kurie nebuvo pateikti laiku. Kadangi rėmimasis stipriu skiriamuoju požymiu apima fakto ir teisės aspektus, turi būti nustatyta skiriamoji riba, kada VRDT gali ir kada negali nuspręsti dėl šalių prašymų, atsižvelgdama į jų pateiktus įrodymus.

29 Pirma, dėl ankstesnių prekių ženklų žinomumo sąlygoto skiriamojo požymio reikia pažymėti, kad šiuo požymiu ieškovė išimtinai remiasi vertindama supainiojimo galimybę pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktą.

30 Atsižvelgiant į Reglamento Nr. 40/94 74 straipsnį, VRDT priklauso nagrinėti visus pagrindus, susijusius su ženklo skiriamuoju požymiu dėl jo žinomumo. Tačiau jeigu nė viena šalis nesiremia nei ankstesnio ženklo žinomumu, nei jį patvirtinančiais įrodymais, VRDT negalima priekaištauti, kad ji savo iniciatyva nepateikė nuomonės šiuo klausimu. Galiausia, viena vertus, kadangi ženklo geras vardas *a priori* yra tiktai hipotetinis, šalys turi patikslinti savo prašymą, kad VRDT galėtų pareikšti išsamią nuomonę dėl jų argumentų. Kita vertus, žinomumo vertinimas remiasi iš esmės faktais, kuriuos privalo pateikti šalys. Kai protestą pateikusi šalis ketina remtis faktu, jog jos prekių ženklas yra gerai žinomas, ji turi nurodyti faktines aplinkybes ir prireikus pateikti įrodymą, leidžiantį VRDT patikrinti tokio tvirtinimo tikrumą (2004 m. birželio 22 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas *„Drie Mollen sinds 1818“ prieš VRDT – Nabeiro Silveira (Galáxia)*, T-66/03, Rink. p. II-1765, 32 punktas).

31 Reikia pripažinti, kad VRDT neturėjo tikrinti nagrinėjamų ankstesnių ženklų gero vardo. Iš tikrųjų geras vardas neminimas jai pateiktame proteste. Todėl ieškovės pagrindas ir su tuo susiję įrodymai dėl jos ankstesnių ženklų gero vardo turi būti atmesti kaip nepriimtini.

32 Antra, dėl ankstesniam prekių ženklui būdingo skiriamojo požymio reikia daryti priešingą išvadą, kad gavusi protestą VRDT šį elementą turėjo prireikus išnagrinėti savo iniciatyva. Galiausia, kitaip nei dėl gero vardo, būdingo skiriamojo požymio vertinimas nepriklauso nuo faktinių aplinkybių, kurias pateikė šalys. Be to, šis

vertinimas nepriklauso nuo šalių pateikiamų pagrindų ar argumentų, siekiančių įrodyti būdingą skiriamąjį požymį, nes pati VRDT turi nustatyti ir įvertinti jo buvimą ankstesnio ženklo, kuriuo grindžiamas protestas, atžvilgiu.

33 Iš to matyti, kad šiuo atveju nagrinėjant supainiojimo galimybę ieškovės ankstesniems prekių ženklams būdingas skiriamasis požymis buvo vienas iš teisinių aplinkybių, būtinų užtikrinti teisingą Reglamento Nr. 40/94 taikymą ieškovės VRDT pateiktų prašymų ir teisinių faktų atžvilgiu. Taigi su tuo susijęs ieškovės argumentas turi būti nagrinėjamas iš esmės.

34 Galiausia dėl faktų, kurie pirmą kartą buvo pateikti Pirmosios instancijos teismui, reikėtų pastebėti, kad VRDT nenurodė skundo priedų, kurie būtų susiję su kitu nei ankstesnio ženklo geras vardas, kuris jau atmestas, aspektu. Tačiau iš bylos dokumentų matyti, kad priedais A7 ir A8, kuriuose bandoma tvirtinti, kad sąvoka „houligan" yra panaudota ankstesniuose ženkluose OLLY GAN, siekiama įrodyti Apeliacinės tarybos vertinimo, jog nagrinėjami ženklai neturi konceptualaus panašumo, klaidingą pobūdį. Net jei šie priedai palaiko faktinių ir teisinių aplinkybių kritiką skundžiamame sprendime, jie nebuvo pateikti VRDT. Taigi šie priedai nėra faktinės medžiagos, pateiktos Apeliacinei tarybai, dalis ir todėl nepriimtini.

35 Taip pat būtina atmesti įstojusių į bylą šalių pateiktą naują faktinį įrodymą – paieškos interneto tinklalapyje Google rezultatą, nes jis nebuvo pateiktas administracinės procedūros VRDT metu. Taip pat būtina atmesti įstojusių į bylą šalių tvirtinimą, jog prašomas įregistruoti ženklas turi svarbų skiriamąjį požymį dėl jo intensyvaus naudojimo, nes šis argumentas nebuvo pateiktas VRDT.

Dėl esmės

Šalių argumentai

36 Pasak ieškovės, yra akivaizdu, kad ženklais, dėl kurių kilo ginčas, žymimos prekės yra tapačios.

37 Ji tvirtina, kad ginčijami žymenys turi tam tikrą vizualų panašumą, nes abiejuose yra raidės „ol" ir abu baigiasi skiemeniu „gan".

38 Ji nurodo, kad šie žymenys yra fonetiškai tapatūs arba labai panašūs, ir ginčija tarimus, kuriuos pateikia Apeliacinės tarybos nurodyti prancūzų bei ispanų kalbų žodynai dėl to, pirma, kad prancūzų k. žodis yra „houligan", ir, antra, kad šie tarimai yra netinkami įprastai ir net šnekamajai kalbai. Didžioji atitinkamos visuomenės, tai yra paprastų vartotojų, dalis, ypač prancūzai, ispanai ir portugalai, nekalba angliškai. Todėl jokiu būdu negalima daryti išvados, kad jie žinos, kaip teisingai tariamas ir rašomas žodis „hooligan". Be to, tie vartotojai, kurie kalba angliškai, turi labai ryškų lotynišką akcentą, kuris panaikintų skirtumus tarp žodinių žymenų, dėl kurių kilo ginčas, tarimo, atsirandančius dėl aspiruotos „h", dvigubos „o" arba pauzės tarp žodžių „Olly" ir „Gan". Abu žymenys, dėl kurių kilo ginčas, turi labai panašų tarimą.

39 Ji priduria, kad ginčijami žymenys yra konceptualiai tapatūs arba labai panašūs. Dėl fonetinio panašumo šie ženklai neišvengiamai yra siejami su ta pačia „houligan" sąvoka.

40 Ji tvirtina, kad remiantis teismų praktika ir teisės aktais supainiojimo galimybė yra juo didesnė, juo ryškesnis yra ankstesnio ženklo skiriamasis požymis. Nagrinėjami ankstesni ženklai turi stiprų skiriamąjį požymį.

41 Atsižvelgiant į aplinkybę, kad paprastas vartotojas tik retai turi galimybę tiesiogiai palyginti ženklus, dėl kurių kilo ginčas, atsiranda supainiojimo galimybė (2003 m. sausio 15 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas *Mystery Drinks prieš VRDT – Karlsberg Brauerei (MYSTERY)*, T-99/01, Rink. p. II-43).

42 VRDT papildomai tvirtina, kad atsižvelgiant į kontrargumentą dėl žymenų, dėl kurių kilo ginčas, vizualaus panašumo, žymenys, išskyrus elementus „ol“ ir „gan“, yra skirtingi.

43 Įstojusios į bylą šalys nurodo, kad tarp nagrinėjamų žymenų nėra vizualaus panašumo. Prašomas įregistruoti ženklas sudarytas iš vieno žodžio ir turi dvigubą „o“ kaip dominuojantį elementą, o ankstesni ženklai sudaryti iš dviejų žodžių ir kaip dominuojantį elementą turi elementą „oll“.

44 VRDT nurodo, kad ginčijami žymenys yra skirtingi fonetiškai. Anglų kalbos žodis „hooligan“ yra suprantamas visoje Bendrijoje, ir ypač Prancūzijoje, šalyje, į kurios kalbą jis atėjo iš esmės dėl jo naudojimo futbolo srityje. Šiam žodžiui būdingas angliškas arba bet kuriuo atveju šiek tiek kitoks tarimas. Taigi tarp žymenų, dėl kurių kilo ginčas, egzistuoja aiškūs fonetiniai skirtumai, ypač dėl pirmojo skiemens tarimo ir pauzės tarp dviejų žodžių, sudarančių ankstesnius ženklus.

45 Įstojusios į bylą šalys tvirtina, kad nėra ir fonetinio panašumo. Žodis „hooligan" Prancūzijoje ir Ispanijoje yra žinomas ir įprastas su šiek tiek kitokia rašyba bei tariamas taisyklingai kaip anglų kalboje. Žodžiai „hooligan" ir „Olly Gan" turi skirtingą balsių seką, atitinkamai oo-i-a ir o-y-a, ir yra skirtingai kirčiuojami, atitinkamai pabrėžiant pirmąjį skiemenį ir antrąjį žodį. Be to, pauzė tarp dviejų žodžių, sudarančių ankstesnius ženklus, yra pakankamas fonetinis skirtumas.

46 VRDT nuomone, kadangi ankstesni ženklai neturi reikšmės, bet koks konceptualus panašumas tarp žymenų, dėl kurių kilo ginčas, yra neįmanomas. Galiausiai dėl žodžio „hooligan" arba net „houligan" žinomumo ir vizualių bei fonetinių skirtumų tarp nagrinėjamų ženklų atitinkama visuomenė negali supainioti žodžio „hooligan" su sąvoka „Olly Gan" (2003 m. spalio 14 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas *Phillips-Van Heusen prieš VRDT — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)*, T-292/01, Rink. p. II-4335).

47 Įstojusių į bylą šalių nuomone, nėra konceptualaus panašumo tarp nagrinėjamų prekių ženklų. OLLY GAN yra suvokiamas kaip vyro vardas bei pavardė ir suprantamas kaip dizainerio pavardė; mados pasaulyje tai įprasta, todėl kitos asociacijos yra negalimos. Tačiau žodis „hooligan" yra plačiai vartojamas prancūziškuose, itališkuose, portugališkuose ir ispaniškuose tekstuose. Todėl bet koks konceptualus supainiojimas būtų neįmanomas.

48 VRDT mano: kadangi reikia atsižvelgti tik į ankstesnių prekių ženklų skiriamąjį požymį, skirtumai tarp žymenų, dėl kurių kilo ginčas, panaikina bet kokią supainiojimo galimybę (sprendimo *MYSTERY* 41 punktas).

49 Įstojusios į bylą šalys nesutinka, kad ankstesni ženklai yra ypač gerai žinomi.

Pirmosios instancijos teismo vertinimas

50 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.

51 Pagal nusistovėjusią teismų praktiką supainiojimo galimybė dėl prekių arba paslaugų kilmės 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 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, 29–33 punktus ir ten nurodomą teismų praktiką).

52 Šioje byloje dėl atitinkamos visuomenės apibrėžimo visos šalys sutinka, kad ją sudaro Prancūzijos ir Portugalijos paprasti vartotojai.

53 Toliau reikia konstatuoti, kad nagrinėjamais ženklais žymimų prekių tapatumas nebuvo ginčijamas Pirmosios instancijos teisme.

54 Dėl ginčijamų žymenų panašumo iš teismų praktikos matyti, kad 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 elementus (1997 m. lapkričio

11 d. Teisingumo Teismo sprendimo *SABEL*, C-251/95, Rink. p. I-3819, 25 punktas). Taip pat būtina, nustatant jų vizualaus, fonetinio ir konceptualaus panašumo laipsnį, prireikus įvertinti šių skirtingų elementų svarbą, atsižvelgiant į nagrinėjamų prekių ar paslaugų, kuriomis prekiaujama, kategoriją ir sąlygas (minėto sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer* 27 punktas).

55 Šiuo atveju pirmiausia dėl ginčijamų žymenų vizualaus panašumo Apeliacinė taryba pritarė Protestų skyriaus vertinimui, jog šie žymenys yra vizualiai skirtingi (skundžiamo sprendimo 20 punktas). Ieškovė tik nurodo, kad abu ginčijami žymenys turi raides „ol" ir paskutinį skiemenį „gan".

56 Reikia pastebėti, kad vizualus panašumas apsiriboja ieškovės nurodytais bendrais elementais. Tačiau ginčijami žymenys turi ryškių vizualių skirtumų. Ankstesni ženklai sudaryti iš dviejų žodžių, prasideda raide „o" ir turi dvigubą „l" bei „y". Prašomas įregistruoti ženklas sudarytas iš vieno žodžio, prasideda raide „h" ir turi dvigubą „o" bei „i". Darytina išvada, kad Apeliacinė taryba teisingai nurodė, jog ginčijami žymenys yra vizualiai skirtingi.

57 Dėl ginčijamų žymenų fonetinio panašumo Apeliacinė taryba nurodė, kad jų tarimas skiriasi pagal ispanų ir prancūzų kalbų žodynus. Posėdyje VRDT nurodė, kad Apeliacinės tarybos dėl skirtingų jų narių tautybių „iš vidaus" žinojo apie tarimą skirtingomis kalbomis. Apeliacinė taryba taip pat nurodė: kadangi paprasti Prancūzijos ir Portugalijos vartotojai žino žodžio *„hooligan"* reikšmę, susijusią su futbolu, jie taip pat žino jo tarimą. Pauzės tarp žodžių buvimas tariant ankstesnius ženklus ir nebuvimas tariant prašomą įregistruoti ženklą taip pat yra fonetinis skirtumas (skundžiamo sprendimo 21 ir 22 punktai).

58 Reikia pažymėti, kad sudėtinga tiksliai nustatyti, kaip paprastas vartotojas savo gimtąja kalba ištaria kitos kalbos žodį. Pirma, nėra aišku, kad šis žodis bus atpažintas kaip užsienietiškas, ypač kai, kaip ir vartotojo prancūzo atveju, jis buvo pakeistas pagal priimančios kalbos rašybos taisykles. Taigi anglų kalbos žodis „hooligan" egzistuoja prancūzų kalboje kaip žodis „*houligan*". Antra, net jeigu nagrinėjamo žodžio užsienietiška kilmė atpažįstama, jo tarimas nebūtinai yra toks kaip kilmės kalboje. Galiausia teisingas tarimas kilmės kalba reiškia, kad reikia žinoti ne tik tarimą, bet ir sugebėti žodį ištarti be akcento. Trečia, vertinant supainiojimo galimybę, reikėtų dar įrodyti, kad didžioji atitinkamos visuomenės dalis tai sugeba.

59 Šiuo atžvilgiu į atitinkamos visuomenės kalbos žodynus iš esmės gali atsižvelgti tiek pirmoji VRDT instancija, tiek Apeliacinės tarybos, net ir nepranešus šalims, kadangi tai yra *a priori* visuotinai žinomi šaltiniai. Šie žodynai pateikia teisingą nagrinėjamo žodžio tarimą jį pasiskolinančioje kalboje, nors niekas negali užtikrinti, kad šis teisingas tarimas atitinka tarimą, faktiškai naudojamą kasdienėje kalboje. Be to, žinios, kurių turi skirtingos VRDT instancijos dėl skirtingų savo tarnautojų ar narių tautybių, kartais gali patvirtinti šaltinius, kurie nustato, koks yra paprasto vartotojo tarimas.

60 Dėl atitinkamos visuomenės fonetinio žodžio „hooligan" suvokimo Apeliacinė taryba galėjo teisingai nustatyti, kad ši visuomenė žino šį žodį dėl jo įprasto naudojimo futbolo srityje. Ji taip pat teisingai nurodė, kad pirmasis šio žodžio skiemuo *a priori* prancūziškai tariamas „ou". Apeliacinė taryba galėjo pagrįstai manyti, kad vartotojas prancūzas žino arba anglišką žodį „hooligan" ir jo pagrindinį tarimą, arba prancūzišką sąvoką „houligan", kuri pateikiama prancūzų kalbos žodyne ir kuri minima skundžiamame sprendime. Galiausia tam tikra atitinkamos prancūzų visuomenės dalis, kuri nežino prancūziško žodžio ir kuri anglišką žodį taria prancūziškai, nepaisydama aiškiai užsienietiškos jo kilmės, tikėtinai yra maža. Taigi, nors balsiai „ou" ir „o" yra gimininginiai, jie sudaro fonetinį skirtumą tarp ženklų, dėl

kurių kilo ginčas. Tačiau dėl vartotojo portugalo Apeliacinės tarybos argumentaciją susilpnina tai, kad ji neteisingai rėmėsi ispanų kalbos žodynu, neturinčiu ryšio su kalba, kuria kalba vartotojas. Be to, Apeliacinė taryba teisingai pabrėžė, kad tai, jog ankstesni ženklai yra sudaryti iš dviejų žodžių, o prašomas įregistruoti ženklas – tik iš vieno, yra taip pat reikšmingas fonetinis skirtumas tarp ginčijamų ženklų.

61 Tačiau būtina pažymėti, kad jokie faktai nerodo, jog prašomo įregistruoti prekių ženklo skiemenį „li" ir ankstesnių ženklų skiemenį „ly" atitinkama visuomenė taria skirtingai. Be to, kad ir kaip jis būtų tariamas, skiemenį „gan", bendrą ginčijamiems ženklams, atitinkama visuomenė laikytų tapačiu. Jokie faktai taip pat nerodo, kad prašomo įregistruoti ženklo pirmoji raidė „h" ir faktiškai skirtingas tarimas, kai ginčijami ženklai tariami anglų kalba, leidžia atitinkamai visuomenei, prancūzams ir portugalams, fonetiškai atskirti ginčijamus ženklus nuo jų pačių tarimo.

62 Darytina išvada, kad fonetiniams panašumams nusvėrus skirtumus, ženklai HOOLIGAN ir OLLY GAN atitinkamai visuomenei yra fonetiškai panašūs. Todėl Apeliacinė taryba padarė vertinimo klaidą nuspręsdama, kad ginčijami žymenys paprastiems Prancūzijos ir Portugalijos vartotojams yra fonetiškai skirtingi.

63 Galiausia dėl konceptualaus ginčijamų žymenų panašumo Apeliacinė taryba nusprendė, kad šis panašumas, Protestų skyriaus sprendime pagrįstas tik fonetiniu panašumu, jam nesant, yra atmestinas.

64 Kadangi ši argumentacija rėmėsi prielaida, kuri buvo pripažinta klaidinga, konstatuotina, kad ir skundžiamas sprendimas šiuo atžvilgiu yra klaidingas.

65 Tačiau Apeliacinės tarybos išvada, kad ginčijami ženklai neturi konceptualių panašumų, yra teisinga.

66 Viena vertus, yra akivaizdu, kad prašomas įregistruoti ženklas savo esme yra grindžiamas „houligan" sąvoka. Be to, neginčijama, kad ši sąvoka yra žinoma paprastiems Prancūzijos ir Portugalijos vartotojams, ypač dėl jos vartojimo futbolo srityje. Taigi prašomą įregistruoti ženklą atitinkama visuomenė suprastų ir sietų su šia reikšme. Kita vertus, ankstesnių ženklų žodžiai neturi *a priori* jokios reikšmės ir pirmiausia nurodo vardą bei pavardę. Pastaroji sąvoka yra plačiai paplitusi drabužių srityje ir būtų visiškai pasisavinta atitinkamos visuomenės todėl, kad ankstesni ženklai įsimenami šia prasme. Tik netiesiogiai ir tik fonetine prasme atitinkama visuomenė galėtų susieti ankstesnius ženklus ir „houligan" sąvoką. Ši asociacija bet kuriuo atveju remtųsi ankstesnių ženklų išankstiniu supainiojimu dėl jų fonetinio panašumo. Taigi ankstesnių ženklų vizualinis suvokimas tuoj pat nustatytų atstumą tarp „houligan" sąvokos ir šių ženklų. Šiuo atžvilgiu Apeliacinė taryba teisingai nurodė, kad paprastai drabužio pirkimas lemia ženklo vizualinį nagrinėjimą (skundžiamo sprendimo 23 punktas). Taigi paprastas vartotojas atsimintų ankstesnius ženklus pagal pavardę ir vardą.

67 Reikia išnagrinėti ieškovės argumentą, pagal kurį ankstesniems prekių ženklams būdingas skiriamasis požymis. Kaip jau buvo minėta, ankstesni ženklai sudaryti tokiu būdu, kad atitinkamai visuomenei tai asocijuotųsi su vardu ir pavarde. Ši sąvoka yra įprasta drabužių sektoriuje. Be to, niekas nenurodo, kad pasirinkti vardas ir pavardė

galėtų būti vertinami kaip ypač reikšmingi atitinkamos visuomenės akimis. Užtat negali būti tvirtinama, kad ankstesni ženklai turi stiprų skiriamąjį požymį.

68 Taigi bendrai vertinant ginčijamų žymenų panašumą būtina nurodyti, kad Apeliacinė taryba teisingai nusprendė, nepaisant vertinimo klaidos dėl fonetinio panašumo nebuvimo, kad vizualus pastarųjų skirtumas ir konceptualaus panašumo nebuvimas lemia šių žymenų nepanašumą.

69 Bendrai vertindama ginčijamus ženklus, Apeliacinė taryba skundžiamo sprendimo 23 punkte teisingai nusprendė, kad atitinkama visuomenė negalėtų supainioti prašomo įregistruoti ženklo su ankstesniais ženklais, ypač drabužių srityje.

70 Remiantis tuo, kas išdėstyta, ieškinys atmetamas.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

71 Pagal Procedūros reglamento 87 straipsnio 2 dalį pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti išlaidas, jeigu laimėjusi šalis to prašė. Kadangi ieškovė pralaimėjo bylą, ji turi padengti bylinėjimosi išlaidas pagal VRDT ir įstojusiųjų į bylą šalių pateiktus reikalavimus.

Remdamasis šiais motyvais,

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS (antroji kolegija)

nusprendžia:

1. Atmesti ieškinį.

2. Priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

Pirrung Forwood Papasavvas

Paskelbta 2005 m. vasario 1 d. viešame posėdyje Liuksemburge.

Kancleris

H. Jung

Pirmininkas

J. Pirrung