PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS

2005 m. gegužės 11 d.*

Byloje T-390/03

CM Capital Markets Holding SA, įsteigta Madride (Ispanija), iš pradžių atstovaujama advokatų N. Moya Fernández ir J. Calderón Chavero, vėliau – advokatų J. Calderón Chavero ir T. Villate Consonni,

ieškovė,

prieš

Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT), atstovaujamą O. Montalto ir I. de Medrano Caballero,

atsakovę,

* Proceso kalba: ispanų.

kita procedūros VRDT apeliacinėje taryboje šalis

Caja de Ahorros de Murcia, įsteigta Mursijoje (Ispanija),

dėl ieškinio, pareikšto dėl 2003 m. rugsėjo 17 d. VRDT pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 244/2003-1), susijusio su protesto procedūra tarp *CM Capital Markets Holding SA* ir *Caja de Ahorros de Murcia*,

EUROPOS BENDRIJŲ PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS
(trečioji kolegija),

kurį sudaro pirmininkas M. Jaeger, teisėjai V. Tiili ir M. O. Czúcz,

posėdžio sekretorė B. Pastor, kanclerio pavaduotoja,

susipažinęs su ieškiniu, kurį Pirmosios instancijos teismo kanceliarija gavo 2003 m. lapkričio 24 dieną,

susipažinęs su atsakymu į ieškinį, kurį Pirmosios instancijos teismo kanceliarija gavo 2004 m. balandžio 2 dieną,

įvykus 2004 m. spalio 28 d. posėdžiui,

priima šį

Sprendimą

Ginčo aplinkybės

1 1999 m. gruodžio 7 d. *Caja de Ahorros de Murcia* (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), kreipėsi į Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) dėl šio vaizdinio žymens, sudaryto iš geltona linija perbraukto raudono kvadrato, kuriame įrašytos baltos raidės „C“ ir „M“, įregistravimo kaip Bendrijos prekių ženklo:



2 Paraiška buvo pateikta dėl peržiūrėtos ir pataisytos 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklams registruoti 1–42 klasių prekių ir paslaugų ženklinimo.

3 2000 m. spalio 23 d. prekių ženklo paraiška buvo paskelbta *Bendrijos prekių ženklų biuletenyje* Nr. 84/2000.

4 2001 m. sausio 23 d. *CM Capital Markets Holding SA* pateikė protestą dėl prašomo įregistruoti prekių ženklo, remdamasi šio vaizdinio prekių ženklo (toliau – ankstesnis prekių ženklas) registracijomis Ispanijoje Nr. 2 000 040, Nr. 2 000 041, Nr. 2 000 042 ir Nr. 2 000 043 35, 36, 38 ir 42 klasių paslaugoms:



5 Protestas buvo grindžiamas visomis ankstesniu prekių ženklu saugomomis paslaugomis ir pateiktas dalies prekių ir paslaugų, nurodytų Bendrijos prekių ženklo paraiškoje, atžvilgiu. Buvo remiamasi pagrindais, nurodytais Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose bei 8 straipsnio 4 dalyje.

6 2003 m. sausio 27 d. Sprendimu Protestų skyrius iš dalies patenkino protestą dėl tapačiomis ar panašiomis laikomų paslaugų: 35 klasei priklausančių paslaugų „Verslo vadyba, verslo tvarkyba, įstaigų veikla“; 36 klasei priklausančių paslaugų „Draudimas, finansinės operacijos, piniginės operacijos, bankų operacijos, nekilnojamojo turto operacijos“; 38 klasei priklausančių paslaugų „Telekomunikacijos“; 42 klasei priklausančių paslaugų „Juridinės paslaugos, mokslo ir pramoniniai tyrimai“, remdamasis tuo, kad egzistuoja galimybė suklaidinti Ispanijos visuomenę dėl šių paslaugų.

7 2003 m. kovo 25 d. pareiškėja pateikė apeliaciją dėl Protestų skyriaus sprendimo.

8 2003 m. rugsėjo 17 d. Sprendimu (toliau – ginčijamas sprendimas) Pirmoji apeliacinė taryba patenkino apeliaciją ir panaikino Protestų skyriaus sprendimą. Apeliacinė taryba nusprendė, kad nagrinėjami žymenys yra nepanašūs ir todėl atmetė supainiojimo galimybės egzistavimą.

Šalių reikalavimai

9 Ieškovė Pirmosios instancijos teismo prašo:

— panaikinti skundžiamą sprendimą,

— visiškai patenkinti protestą,

— nurodyti VRDT protestų skyriui atsisakyti įregistruoti nagrinėjamą prekių ženklą,

— priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.

10 VRDT Pirmosios instancijos teismo prašo:

— atmesti ieškinį kaip nepagrįstą,

— priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

11 Per posėdį ieškovė atsisakė savo antrojo reikalavimo, kuriuo siekiama visiškai patenkinti protestą.

Dėl teisės

Dėl ieškovės reikalavimų priimtinumo

12 Trečiuoju reikalavimu ieškovė Pirmosios instancijos teismo prašo nurodyti VRTD protestų skyriui atsisakyti įregistruoti nagrinėjamą prekių ženklą. Iš esmės ieškovė prašo įpareigoti VRDT atsisakyti įregistruoti prašomą prekių ženklą nagrinėjamų prekių ir paslaugų atžvilgiu.

13 Šiuo klausimu reikia priminti, kad, Bendrijos teisme pateikus ieškinį dėl VRDT apeliacinės tarybos sprendimo, pagal Reglamento Nr. 40/94 63 straipsnio 6 dalį VRDT turi imtis būtinų priemonių sprendimui įvykdyti. Todėl Pirmosios instancijos teismas neturi įpareigoti VRDT to daryti. Iš tiesų pastaroji turi padaryti išvadas iš šio sprendimo rezoliucinės dalies bei motyvų. Todėl ieškovės reikalavimas, kad

Pirmosios instancijos teismas nurodytų VRTD protestų skyriui atsisakyti įregistruoti nagrinėjamą prekių ženklą, yra nepriimtinas (2001 m. sausio 31 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld prieš VRDT (Giroform)*, T-331/99, Rink. p. II-433, 33 punktas; 2002 m. spalio 23 d. Sprendimo *Institut für Lernsysteme prieš VRDT – Educational Services (ELS)*, T-388/00, Rink. p. II-4301, 19 punktas ir 2002 m. vasario 27 d. Sprendimo *Eurocool Logistik prieš VRDT (EUROCOOL)*, T-34/00, Rink. p. II-683, 12 punktas).

Dėl esmės

14 Ieškovė pateikia vienintelį pagrindą dėl Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimo.

Šalių argumentai

15 Ieškovė mano, kad Apeliacinė taryba atliko neteisingą prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, supainiojimo galimybės vertinimą.

16 Ji tvirtina, kad Apeliacinės tarybos atliktas prekių ženklų skirtumų vertinimas yra klaidingas. Nors tiesa, kad ankstesnį prekių ženklą sudaro elementas „CM" bei žodžių junginys „capital markets", į pastarąjį neturi būti atsižvelgta, nes jis bendrinis visų ankstesniu prekių ženklu saugomų paslaugų atžvilgiu.

17 Be to, ji tvirtina, kad prašomas įregistruoti prekių ženklas naudoja labiausiai išsiskiriančią ankstesnio prekių ženklo dalį, o tai kelia supainiojimo galimybę, ypač kai nagrinėjamos paslaugoms skirta reklama yra garsinė, nes šių prekių ženklų grafinis vaizdas ir spalvos tokiu atveju neturi jokios reikšmės.

18 Ieškovė pabrėžia fonetinio elemento svarbą ir dominavimą, palyginti su prekių ženklo vizualiu elementu, dėl reikšmės, kurią prekyboje įgyja prekių ženklo perdavimas žodžiu per reklamą ir vartotojus, įsigyjančius prekę. Į didelį prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, fonetinio elemento panašumą turi būti atsižvelgiama.

19 Ieškovė ginčija reikšmę, kurią Apeliacinė taryba suteikė prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, spalvoms ir grafiniam vaizdui, nes jie – tik papildomas aspektas, atsižvelgiant į tai, jog prekių ženklai turi bendrą elementą „CM“ ir tapačią arba labai panašią taikymo sritį, kas nulemia vartotojo bendrą įspūdį apie nagrinėjamus prekių ženklus ir gali sukelti supainiojimo galimybę.

20 Ieškovė remiasi ankstesniu 2002 m. rugsėjo 4 d. VRDT sprendimu, priimtu byloje R 223/2001-4, kuriame Ketvirtoji apeliacinė taryba nustatė, kad ankstesnis prekių ženklas ir prekių ženklas „CM 1824“ yra nesuderinami, kadangi „CM“ yra dominuojantis elementas abiejuose prekių ženkluose, nepaisant skirtingo jų grafinio vaizdo ir to, kad šalia elemento „CM“ yra kitų elementų. Šiame sprendime Apeliacinė taryba pabrėžė, kad žodžiai „capital markets“ apima visas ankstesniu prekių ženklų saugomas paslaugas ir kad vartotojai jų nesuvokia kaip sudėtinės to ženklo dalies. Todėl ji nusprendė, kad, įregistravus naują prekių ženklą, atsiras supainiojimo galimybė.

21 Ieškovės nuomone, taikant šiame sprendime pateiktus kriterijus nagrinėjamoje situacijoje, reikėtų pabrėžti dominuojančio elemento „CM" fonetinį tapatumą ir prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, taikymo srities tapatumą, patvirtinančius galimybės juos susieti ir supainioti egzistavimą.

22 VRDT tvirtina, kad Apeliacinė taryba nepadarė jokios faktinės ar teisinės klaidos ir teisingai taikė Bendrijos teisės aktus bei Bendrijos teismų praktiką nuspręsdama, kad nagrinėjami žymenys yra netapatūs ir nepanašūs, todėl supainiojimo galimybė Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto prasme neegzistuoja.

Pirmosios instancijos teismo vertinimas

23 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; suklaidinimo galimybė apima ir galimybę sieti su ankstesniu prekių ženklu.

24 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 paraiškos įregistruoti Bendrijos prekių ženklą padavimo datą.

25 Šiuo atveju ankstesnis prekių ženklas, kuriuo grindžiamas protestas, yra apsaugotas Ispanijoje. Todėl, siekiant nustatyti galimą prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, supainiojimo galimybę, reikia įvertinti atitinkamos Ispanijos visuomenės požiūrį.

26 Šiuo atžvilgiu Pirmosios instancijos teismas priima Apeliacinės tarybos pateikiamą atitinkamos visuomenės apibrėžimą. Taryba teisingai nusprendė, kad ginčijamais prekių ženklais ženklinamos paslaugos yra skirtos specialių žinių turinčių asmenų grupei, apimančiai specialistus ir asmenis, kuriems reikalingi specialistų patarimai finansų, teisės ar komerciniais klausimais, kaip pavyzdžiui, bankų ar juridines paslaugas teikiančių įmonių klientai. Taigi tai yra pakankamai specialių žinių turintys ar informuoti vartotojai. Be to, reikia pabrėžti, kad ieškovė tokio apibrėžimo neginčija.

27 Todėl reikia manyti, kad supainiojimo galimybė turi būti vertinama atsižvelgiant į labai pastabų bei nuovokų vartotoją ispaną.

28 Pagal nusistovėjusią Bendrijos teismų praktiką supainiojimo galimybė egzistuoja, jeigu visuomenė gali manyti, jog nagrinėjamos prekės ar paslaugos yra pagamintos arba suteiktos tos pačios įmonės arba ekonomiškai susijusių įmonių.

29 Pagal tą pačią teismų praktiką supainiojimo galimybė turi būti visapusiškai vertinama atsižvelgiant į tai, kaip atitinkama visuomenė suvokia tam tikrus žymenis ir prekes ar paslaugas, ir į visus konkrečiam atvejui būdingus veiksnius, 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 juose nurodytą teismų praktiką).

30 Pirmiausia reikia pažymėti, kad nesiginčijama, jog paslaugos, kurioms žymėti skirti nagrinėjami prekių ženklai, yra tapačios.

31 Tokiomis aplinkybėmis bylos baigtis priklauso nuo nagrinėjamų žymenų panašumo laipsnio. Taigi reikia nustatyti, ar nagrinėjamų žymenų panašumo laipsnis yra pakankamai didelis, kad leistų manyti, jog egzistuoja prekių ženklų supainiojimo galimybė.

32 Kaip matyti iš nusistovėjusios teismų praktikos, visapusiškas supainiojimo galimybės įvertinimas, susijęs su vizualiu, fonetiniu ar konceptualiu žymenų panašumu, turi būti pagrįstas bendru jų daromu įspūdžiu, ypač atsižvelgiant į jų skiriamuosius ir dominuojančius požymius (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 minėtą teismų praktiką).

33 Taigi žymenis, dėl kurių šiuo atveju kilo ginčas, reikia palyginti vizualiai, fonetiškai ir konceptualiai.

34 Pirmiausia dėl prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, vizualaus palyginimo reikia priminti, kad Apeliacinė taryba pažymėjo, jog ankstesniame prekių ženkle žymenį sudaro du elementai: paprastomis juodomis raidėmis parašyti žodžiai „capital markets“ ir viena ant kitos užrašytos raidės „C“ ir „M“, o prašomą įregistruoti prekių ženklą sudaro geltona linija perbrauktame raudoname kvadrate tik paprastu šriftu parašytos baltos raidės „C“ ir „M“. Be to, ginčijamame sprendime Apeliacinė taryba konstatavo, kad prašomo įregistruoti prekių ženklo raidės „C“ ir „M“ užrašytos ne viena ant kitos, o šalia, kad jos įrašytos į ryškios spalvos kvadratą ir yra baltos spalvos, o ankstesniame prekių ženkle raidės yra juodos. Apeliacinės tarybos nuomone, abiejų prekių ženklų vizualus įspūdis yra visiškai skirtingas ir šį skirtumą pabrėžia ankstesniame prekių ženkle esantys žodžiai „capital markets“.

35 Iš karto reikia konstatuoti, kad reikalaujami prašomo įregistruoti prekių ženklo vaizdiniai elementai sudaro ypatingą grafinę visumą, kuri skiriasi nuo ankstesnio prekių ženklo grafinės visumos. Iš tikrųjų, kaip teisingai nurodė Apeliacinė taryba, raidės „C" ir „M" užrašytos ne viena ant kitos, o šalia viena kitos ryškios spalvos kvadrate. Be to, jos yra baltos spalvos, kai ankstesniame prekių ženkle raidės yra juodos.

36 Be to, žodžiai „capital markets" yra svarbūs ankstesnio prekių ženklo vizualiam suvokimui, atsižvelgiant į jų padėtį prekių ženklo pradžioje, labiausiai matomoje vietoje. Dėl to jie pastebimi iš karto.

37 Aišku, žodžių „capital markets" reikšmę susilpnina tai, kad jie asocijuojasi su ankstesniu prekių ženklu saugomomis paslaugomis. Taigi dominuojantis elementas abiejuose prekių ženkluose, nepaisant skirtingo grafinio vaizdo, yra bendras elementas „CM". Nors sąvoka „capital markets" nėra labai svarbi, vis dėlto dėl jos gali atsirasti tam tikras nagrinėjamų prekių ženklų panašumas.

38 Tačiau šio vizualaus panašumo įtaka nedidelė. Iš tikrųjų kiekviename žymenyje pateikiama skirtinga elemento „CM" kompozicija su visiškai skirtingomis spalvomis ir požymiais.

39 Iš šių svarstymų matyti, kad nors abu prekių ženklai turi bendrą elementą „CM", jų vizualūs skirtumai yra pakankamai ryškūs. Todėl, visapusiškai vizualiai suvokiant nagrinėjamus žymenis, kiekvienam žymeniui būdingų elementų egzistavimas lemia kiekvieno žymens skirtingą bendrą įspūdį.

40 Todėl, kaip teisingai konstatavo Apeliacinė taryba, nagrinėjami žymenys, vertinant jų visumą, vizualiai nepanašūs.

41 Antra, dėl fonetinio palyginimo reikia pirmiausia priminti, kad ieškovė nurodo fonetinio elemento svarbą ir dominavimą, palyginti su vizualiu elementu, ypač prekių ženklą naudojant rinkoje ir reklamoje. Ji tvirtina, kad į prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, didelį fonetinį panašumą turi būti atsižvelgiama.

42 Reikia konstatuoti, kad Apeliacinė taryba neatliko atskiro fonetinio nagrinėjamų žymenų palyginimo.

43 Šiuo klausimu reikia pabrėžti, kad du prekių ženklai yra panašūs, kai atitinkamos visuomenės požiūriu jie yra tapatūs bent iš dalies vienu ar keliais svarbiais aspektais (2002 m. spalio 23 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Matratzen Concord prieš VRDT – Hukla Germany (MATRATZEN)*, T-6/01, Rink. p. II-4335, 30 punktas ir 2003 m. lapkričio 25 d. Sprendimo *Oriental Kitchen prieš VRDT – Mou Dybfrost (KIAP MOU)*, T-286/02, Rink. p. II-4953, 38 punktas).

44 Šiuo atveju reikia pabrėžti, kad elementas „CM“ yra ir prašomo įregistruoti prekių ženklo žodinis elementas, ir vienas iš ankstesnio prekių ženklo žodinių elementų. Todėl reikia manyti, kad prašomas įregistruoti prekių ženklas fonetiškai yra tapatus su viena iš ankstesnio prekių ženklo sudedamųjų dalių. Tačiau, remiantis teismo praktika, vien tik šio konstatavimo nepakanka tam, kad nagrinėjami prekių ženklai, vertinant kiekvieną jų kaip visumą, būtų panašūs (43 punkte nurodyto sprendimo *MATRATZEN* 31 punktas).

45 Iš tikrųjų, kaip jau buvo nurodyta, dviejų prekių ženklų panašumo vertinimas turi būti pagrįstas bendru jų daromu įspūdžiu, ypač atsižvelgiant į jų skiriamuosius ir dominuojančius elementus (pagal analogiją žr. 1997 m. lapkričio 11 d. Teisingumo Teismo sprendimo *SABEL*, C-251/95, Rink. p. I-6191, 23 punktą ir 1999 m. birželio 22 d. Sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, C-342/97, Rink. p. I-3819, 25 punktą).

46 Remiantis teismo praktika, sudėtinis prekių ženklas gali būti lyginamas su kitu prekių ženklui, panašiu arba tapačiu vienai iš sudėtinio prekių ženklo sudedamųjų dalių, tik tuo atveju, jeigu šis ženklas sudaro dominuojantį elementą bendrame sudėtinio ženklo sukeltame įspūdyje. Taip yra tuo atveju, kai ši sudedamoji dalis dominuoja šio prekių ženklo, kurį įsimena atitinkama visuomenė, vaizdiniu atžvilgiu taip, kad visos kitos prekių ženklo sudedamosios dalys tampa nereikšmingos bendrame įspūdyje (43 punkte nurodyto sprendimo *MATRATZEN* 33 punktas).

47 Teismo praktika teigia, kad tai nereiškia, jog reikia atsižvelgti tik į vieną sudėtinio prekių ženklo sudedamąją dalį ir lyginti ją su kitu prekių ženklu. Priešingai, taip lyginti reikia nagrinėjant prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas, vertinant kiekvieną jų kaip visumą. Tačiau tai nereiškia, kad tam tikrais atvejais viena ar kelios sudedamosios dalys negali dominuoti bendrame sudėtinio prekių ženklo įspūdyje, sukurtame atitinkamos visuomenės atmintyje (43 punkte minėto sprendimo *MATRATZEN* 34 punktas).

48 Taip pat primintina, kad apskritai atitinkama visuomenė nemanys, jog apibūdinantis elementas, kuris yra sudėtinio prekių ženklo dalis, sukelia bendrą įspūdį kaip skiriamasis ir dominuojantis elementas (2003 m. liepos 3 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Alejandro prieš VRDT – Anheuser-Busch (BUDMEN)*, T-129/01, Rink. p. II-2251, 53 punktas ir 2004 m. liepos 6 d. Sprendimo *Grupo El Prado Cervera prieš VRDT – Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT)*, T-117/02, Rink. p. II-2073, 51 punktas).

49 Šiuo atveju reikia konstatuoti, kad sąvokos „capital markets" prasmė asocijuojasi su ankstesnio prekių ženklo saugomomis paslaugomis. Todėl šiame prekių ženkle dominuojantis elementas yra „CM".

50 Kadangi prašomas įregistruoti prekių ženklas fonetiškai tapatus ankstesnio prekių ženklo dominuojančiam elementui, nagrinėjami žymenys fonetiškai panašūs.

51 Aišku, reikia pastebėti, kad, kaip nurodo VRDT, nagrinėjami prekių ženklai turi tam tikrų fonetinių skirtumų. Iš tikrųjų, pirma, pagal ispanų kalbos tarimą, ankstesnį prekių ženklą sudaro penki skiemenys („ca-pi-tal-mar-kets") ir dvi fonemos („ce-eme"), o prašomas įregistruoti prekių ženklas turi tik dvi fonemas („ce-eme"). Antra, ankstesnio prekių ženklo penki pirmieji skiemenys („ca-pi-tal-mar-kets") sukuria garsą, smarkiai besiskiriantį nuo to, kurį sukuria prašomą įregistruoti prekių ženklą sudarančios fonemos.

52 Tačiau reikia konstatuoti, kad šie skirtumai kyla dėl to, jog ankstesnį prekių ženklą sudaro darinys, sudarytas iš elemento „CM" ir sąvokos „capital markets". Todėl reikia priminti, kad sąvoka „capital markets" asocijuojasi su paslaugomis, kurioms įregistruotas ankstesnis prekių ženklas, ir todėl jis yra nesvarbus.

53 Iš šių svarstymų matyti, kad nagrinėjami žymenys, vertinant juos kaip visumą, turi tam tikrą fonetinį panašumą.

54 Trečia, dėl nagrinėjamų žymenų konceptualaus palyginimo reikia pabrėžti, kad ieškovė nurodo, jog į ankstesnio prekių ženklo žodžius „capital markets" neturi būti atsižvelgiama, nes tai yra bendriniai žodžiai ankstesniu prekių ženklu saugomų paslaugų atžvilgiu.

55 Ginčijamame sprendime Apeliacinė taryba neatliko nagrinėjamų žymenų palyginimo semantiniu aspektu. Tačiau, nagrinėdama ankstesnio prekių ženklo skiriamąjį požymį, nurodė, kad reikia atkreipti dėmesį į žodžius „capital markets", kuriais siekiama ne tik nurodyti įmonės veiklos sritį, bet kartu su elementu „CM" padėti nustatyti teikiamų paslaugų komercinę kilmę, kad vartotojas galėtų nurodyti, paminėti ir atsiminti ankstesnį prekių ženklą kaip žodžius „capital markets CM", o ne tik kaip elementą „CM".

56 Todėl pirmiausia reikia pabrėžti aplinkybę, kad ankstesnio prekių ženklo dominuojantis elementas yra elementas „CM", nes „capital markets" yra žodžiai, kurie siejaisi su prekių ženklu saugomomis paslaugomis.

57 Tačiau, nepaisant to, kad žodžiai „capital markets" negali būti laikomi ankstesnio prekių ženklo dominuojančiu elementu, reikia pritarti VRDT tvirtinimui, jog šie žodžiai gali būti svarbus elementas nagrinėjant prekių ženklus konceptualiu aspektu.

58 Iš tikrųjų, pirmiausia, reikia pabrėžti, kad, jeigu atitinkama visuomenė žino žodžių „capital markets" reikšmę, nagrinėjami prekių ženklai konceptualiai jai atrodys

skirtingi, o jeigu nežino, tai konceptualaus jų tapatumo nesuvoks, nes jai nė vienas iš jų nieko nereikš.

59 Antra, kadangi ankstesnio prekių ženklo dominuojantis elementas „CM" neturi jokios semantinės reikšmės, darytina išvada, kad žodžių „capital markets", nepaisant to, kad jie apibūdina paslaugas, kurioms įregistruotas prekių ženklas, reikšmė konceptualiu aspektu sustiprėja. Šiuo atžvilgiu reikia pabrėžti, kaip teigia VRDT, kad „capital markets", kas anglų kalba reiškia „kapitalo rinkos", atitinkama visuomenė gali susieti su šalia šių žodžių esančiu elementu „CM". Taigi žodžiai „capital markets" gali suteikti elementui „CM" semantinę reikšmę, susiejančią jį su finansinėmis rinkomis. Tačiau prašomo įregistruoti prekių ženklo elementas „CM" iš esmės nieko nereiškia.

60 Trečia, reikia pridurti, kad negalima visiškai paneigti, jog atitinkama visuomenė gali nustatyti konceptualų ryšį tarp prašomo įregistruoti prekių ženklo ir įmonės, teikiančios šiuo prekių ženklu ženklinamas paslaugas, nes „CM" yra įmonės ieškovės – *Caja de Ahorros de Murcia* – pavadinimo santrumpa. Reikia atsižvelgti į tai, kad šiuo atveju atitinkamą visuomenę sudaro specialių žinių turinčių asmenų grupė – labai pastabi bei nuovoki visuomenės dalis.

61 Iš šių svarstymų matyti, kad nagrinėjami žymenys konceptualiai nepanašūs.

62 Atlikus žymenų, dėl kurių kilo ginčas, vizualų, fonetinį ir konceptualų palyginimą, dar reikia priminti, kad pagal nusistovėjusią Teisingumo Teismo praktiką reikia atsižvelgti į ankstesnio prekių ženklo skiriamąjį požymį, kuris atsiranda dėl šiam

prekių ženklui būdingų požymių arba gero vardo, įvertinant, ar tam tikru atveju šiais dviem prekių ženklais ženklinamų prekių ar paslaugų panašumas pakankamas, kad suklaidintų (žr. pagal analogiją 1998 m. rugsėjo 29 d. Teisingumo Teismo. sprendimo *Canon*, C-39/97, Rink. p. I-5507, 18 ir 24 punktus ir 45 punkte nurodyto sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer* 20 punktą). Be to, Teisingumo Teismas nusprendė, kad dėl to, jog suklaidinimo galimybė yra tuo didesnė, kuo ryškesnis yra ankstesnio ženklo skiriamasis požymis (žr. pagal analogiją 45 punkte nurodyto sprendimo *SABEL* 24 punktą), prekių ženklai, kuriems būdingas ryškus skiriamasis požymis arba kai tokį požymį jie įgyja dėl žinomumo visuomenėje, yra labiau apsaugoti nei tie prekių ženklai, kurių skiriamieji požymiai mažiau ryškūs (žr. pagal analogiją minėto sprendimo *Canon* 18 punktą ir 45 punkte nurodyto sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer* 20 punktą).

63 Todėl reikia pabrėžti, kad ieškovė neginčija Apeliacinės tarybos vertinimų ginčijamame sprendime dėl ankstesnio prekių ženklo skiriamojo požymio. Primintina, kad Apeliacinė taryba patvirtino pritarianti ieškovės išvadai, kad ankstesnio prekių ženklo skiriamasis požymis neryškus.

64 Taigi galima manyti, kad ankstesnis prekių ženklas neturi ryškaus skiriamojo požymio.

65 Kaip matyti iš šių svarstymų, visapusiškai vertinant supainiojimo galimybę reikia atsižvelgti į tai, kad ji turi būti vertinama labai pastabaus ir nuovokaus vartotojo ispano atžvilgiu, kad egzistuoja paslaugų, kurioms skirti nagrinėjami prekių ženklai, tapatumas, kad nagrinėjami žymenys vizualiai ir konceptualiai nepanašūs, tačiau egzistuoja tam tikras fonetinis abiejų prekių ženklų panašumas ir, galiausiai, kad ankstesnis prekių ženklas neturi ryškaus skiriamojo požymio.

66 Atsižvelgiant į visas šias aplinkybes, reikia pabrėžti, kad nagrinėjamų prekių ženklų panašumas nepakankamai didelis, kad būtų galima manyti, jog egzistuoja galimybė šiuos prekių ženklus supainioti. Iš tikrųjų, nesant būtinybės nagrinėti ieškovės argumento dėl prekių ženklo fonetinio elemento dominavimo, palyginti su vizualiu elementu, reikia konstatuoti, kad nagrinėjamų žymenų vizualūs ir konceptualūs skirtumai šiuo atveju yra tokie, jog fonetinį panašumą gali panaikinti.

67 Šią išvadą patvirtina aplinkybė, kad atitinkama visuomenė turi daug specialių žinių atitinkamų paslaugų srityje, ir todėl, rinkdamasi paslaugas, gali būti labai pastabi.

68 Galiausiai dėl tariamos prieštaringos VRDT sprendimų priėmimo praktikos reikia priminti, kad Apeliacinių tarybų sprendimų teisėtumas turi būti vertinamas remiantis tik Reglamentu Nr. 40/94, aiškinamu Bendrijos teismų, o ne ankstesniais VRDT sprendimais (žr. 47 punkte nurodyto sprendimo *CHUFAFIT* 57 punktą ir jame nurodomą teismų praktiką). Todėl argumentas dėl galimo ginčijamo sprendimo prieštaravimo VRDT ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimui byloje R 223/2001-4 yra nepagrįstas ir juo negali būti remiamasi.

69 Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Apeliacinė taryba teisingai manė, kad nėra galimybės supainioti nagrinėjamus prekių ženklus.

70 Iš to darytina išvada, kad ieškinys turi būti atmestas.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

71 Pagal Pirmosios instancijos teismo 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 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. gegužės 11 d. viešame posėdyje Liuksemburge.

Kancleris

H. Jung

Pirmininkas

M. Jaeger