PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS

2007 m. spalio 18 d.*

Byloje T-28/05

Ekabe International SCA, įsteigta Liuksemburge (Liuksemburgas), atstovaujama advokato C. De Haas,

ieškovė,

prieš

Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT), atstovaujamą A. Folliard-Monguiral,

atsakovę,

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

* Proceso kalba: prancūzų.

Ebro Puleva, SA, įsteigtai Madride (Ispanija), atstovaujamai advokato P. Casamitjana Lleonart,

dėl ieškinio, pareikšto dėl 2004 m. spalio 6 d. VRDT ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 117/2001-4), susijusio su protesto procedūra tarp *Puleva SA* (tapusi *Ebro Puleva, SA*) ir *Ekabe International SCA*,

EUROPOS BENDRIJŲ PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS
(penktoji kolegija),

kurį sudaro pirmininkas M. Vilaras, teisėjai F. Dehousse ir D. Šváby,

posėdžio sekterorė K. Pocheć, administratorė,

susipažinęs su 2005 m. sausio 17 d. Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai pateiktu ieškiniu,

susipažinęs su 2005 m. rugpjūčio 4 d. Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai pateiktu VRDT atsakymu į ieškinį,

susipažinęs su 2005 m. liepos 28 d. Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai pateiktu įstojusios į bylą šalies atsakymu į ieškinį,

įvykus 2006 m. lapkričio 9 d. posėdžiui,

priima šį

Sprendimą

Ginčo aplinkybės

1 1998 m. balandžio 17 d. bendrovė *Cema*, 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), pateikė Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) Bendrijos prekių ženklo paraišką.

2 Buvo prašoma įregistruoti šį spalvotą vaizdinį prekių ženklą:



3 Prekė, kuriai buvo prašoma registracijos, priklauso peržiūrėtos ir iš dalies pakeistos 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklams registruoti 29 klasei ir atitinka tokį aprašymą: „margarinas“.

4 1999 m. sausio 11 d. prekių ženklo paraiška buvo paskelbta *Bendrijos prekių ženklų biuletenyje*.

5 1999 m. balandžio 12 d. įstojusi į bylą šalis *Puleva SA* (tapusi *Ebro Puleva, SA*), remdamasi Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktu, pateikė protestą dėl prašomo prekių ženklo registracijos.

6 Protestas buvo grindžiamas galimybe supainioti prašomą įregistruoti prekių ženklą ir 1999 m. kovo 22 d. Ispanijoje numeriu 2140889 įregistruotą įstojusios į bylą šalies ankstesnį žodinį nacionalinį prekių ženklą PULEVA-OMEGA 3, skirtą Nicos sutarties 29 klasės prekėms, kurios apibūdinamos taip: „Mėsa, žuvis, paukštiena ir žvėriena; mėsos ekstraktai; konservuoti, šaldyti, džiovinti, virti ir kepti vaisiai ir daržovės; drebučiai, uogienės, kompotai; kiaušiniai; maistiniai aliejai ir riebalai, mėsos, žuvies ar daržovių ir ypač pieno bei pieno produktų pateikalai“.

7 Atitinkamai 2000 m. vasario 7 d. ir 2000 m. gegužės 10 d. įstojusi į bylą šalis ir bendrovė *Cema* pateikė papildomas pastabas.

8 2000 m. lapkričio 24 d. Sprendimu Protestų skyrius patenkino protestą nurodydamas, kad nagrinėjamos prekės bei žymenys yra panašūs ir kad todėl yra galimybė suklaidinti Ispanijos visuomenę.

9 2001 m. sausio 26 d. bendrovė *Cema* pateikė apeliaciją dėl Protestų skyriaus sprendimo.

10 2001 m. balandžio 6 d. įstojusi į bylą šalis pateikė pastabas Apeliacinėje taryboje.

11 2002 m. rugpjūčio 28 d. bendrovė *Cema* perdavė savo Bendrijos prekių ženklo paraišką *Primalliance, SAS*.

12 2004 m. rugpjūčio 30 d. *Primalliance* perdavė Bendrijos prekių ženklo paraišką ieškovei *Ekabe International, SCA*.

13 2004 m. spalio 6 d. Sprendimu (toliau – ginčijamas sprendimas) VRDT ketvirtoji apeliacinė taryba atmetė apeliaciją ir patvirtino Protestų skyriaus sprendimą nurodydama, kad nagrinėjamos prekės yra panašios arba tapačios ir kad yra tam tikras žymenų panašumas.

14 Dėl prekių palyginimo ginčijamo sprendimo 11 punkte Apeliacinė taryba paaiškino, kad prekė, kuriai skirtas prašomas įregistruoti prekių ženklas, t. y. margarinas, yra labai panaši į tokias prekes kaip aliejai, maistiniai riebalai ir pieno produktai, kurioms skirtas ankstesnis prekių ženklas, arba tapati joms.

15 Dėl žymenų palyginimo ginčijamo sprendimo 14 punkte Apeliacinė taryba manė, jog elementui „omega 3“ būdingas vidutinis skiriamasis požymis prekių, kurioms skirtas prašomas įregistruoti prekių ženklas, atžvilgiu ir kad į tai reikia atsižvelgti lyginant prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas. Apeliacinė taryba patikslino, kad prašomo įregistruoti prekių ženklo paraiškos pateikimo momentu paprastas vartotojas ispanas nesuvoktų, jog šis elementas yra apibūdinantis atitinkamų prekių esminius požymius, nes mažai tikėtina, kad paprastas vartotojas ispanas elementą „omega 3“ galėtų

susieti su polinesočiosiomis riebalų rūgštimis, kurių maistingosios savybės padeda išvengti širdies ir kraujagyslių ligų. Dėl ieškovės pateiktų ištraukų iš įvairių interneto tinklaviečių, nurodančių elementą „omega 3“, Apeliacinė taryba pažymėjo, jog išsami jų analizė nepagrindžia ieškovės argumentų, kad elementas „omega 3“ priskiriamas šnekamajai kalbai ir kad didelė Ispanijos visuomenės dalis žino jo gydomąsias arba maistingąsias savybes.

16 Dėl vizualaus palyginimo ginčijamo sprendimo 15 ir 16 punktuose Apeliacinė taryba paaiškino, kad elementas „omega 3“ yra prašomo įregistruoti prekių ženklo dominuojantis elementas, o vaizdinis elementas neabejotinai atrodo mažiau svarbus ir tik menkai prisideda prie prašomo įregistruoti prekių ženklo skiriamojo požymio. Nei žodis „puleva“ ankstesniame prekių ženkle, nei prašomo įregistruoti prekių ženklo vaizdiniai elementai neleidžia vartotojams pakankamai atskirti žymenis, dėl kurių kilo ginčas. Dėl fonetinio palyginimo ginčijamo sprendimo 17 punkte Apeliacinė taryba nurodė, jog prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, yra panašūs dėl to, kad turi vienodą elementą „omega 3“, tačiau jie skiriasi savo ilgiu ir ritmu dėl ankstesniame prekių ženkle esančio elemento „puleva“. Dėl konceptualaus palyginimo ginčijamo sprendimo 18 punkte Apeliacinė taryba patikslino, jog paprastas vartotojas negali nustatyti konceptualaus ryšio tarp žodinio elemento „omega 3“ ir tokį patį pavadinimą turinčios polinesočiųjų riebalų rūgščių rūšies, kuri yra žinoma dėl savo gydomųjų savybių, ir kad daugių daugiausia žodį „omega“ jis galėtų identifikuoti kaip paskutinę graikų kalbos abėcėlės raidę. Dėl ankstesnio prekių ženklo elemento „puleva“ Apeliacinė taryba pažymėjo, jog tai yra išgalvotas žodis, ispanų kalboje neturintis jokios reikšmės.

17 Todėl Apeliacinė taryba priėjo prie išvados, kad yra galimybė, jog vartotojai ispanai supainios prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas, Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto prasme.

Šalių reikalavimai

18 Ieškovė Pirmosios instancijos teismo prašo:

— panaikinti ir pakeisti ginčijamą sprendimą,

— priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.

19 VRDT Pirmosios instancijos teismo prašo:

— atmesti ieškinį,

— priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas,

— ieškinio patenkinimo atveju nurodyti kiekvienai proceso šaliai Pirmosios instancijos teisme padengti savo bylinėjimosi išlaidas.

20 Įstojusi į bylą šalis Pirmosios instancijos teismo prašo:

— atmesti ieškinį,

— priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

Dėl teisės

21 Savo ieškinį ieškovė grindžia pagrindu, susijusiu su Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimu.

Šalių argumentai

22 Ieškovė mano, kad nėra galimybės supainioti prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, nes vartotojas ispanas iš nagrinėjamų žymenų įsimintų tik ankstesniame prekių ženkle esantį žodį „puleva“ ir prašomo prekių ženklo grafinį pavaizdavimą bei išskirtines elemento „omega 3“ spalvas.

23 Pirma, ieškovė nurodo, kad elementas „omega 3“ yra apibūdinamasis ir įprastas žymint maisto produktus, kuriuose ši polinesočiųjų riebalų rūgščių rūšis yra viena iš cheminių sudedamųjų dalių. Šiam argumentui pagrįsti ieškovė pateikia su Ispanijos rinkoje egzistuojančiais maisto produktais susijusius dokumentus, kuriuose pažymimas elementas „omega 3“, taip pat dokumentus, susijusius su Ispanijoje registruotų prekių ženklų, turinčių šį elementą, egzistavimu. Be to, iš Ispanijos teritorijoje platinamų spaudos straipsnių bei interneto tinklaviečių ištraukų, pateiktų ieškovės ieškinio priede, matyti, kad paprastas vartotojas ispanas gerai žino omega 3 rūšies polinesočiųjų riebalų rūgščių naudingąsias savybes ir šio elemento visiškai nelaiko skiriamuoju žymeniu. Tai, kad Ispanijos visuomenės požiūriu elementas „omega 3“ yra apibūdinamasis ir įprastas maisto produktų atžvilgiu, pripažino *Oficina Española de Patentes y Marcas* (Ispanijos patentų ir prekių ženklų tarnyba) ir per apeliacinį procesą patvirtino *Tribunales Superiores de Justicia* (Aukščiausieji teisingumo teismai) bylose dėl panašių protestų. Todėl ieškovė mano, jog klaidinga tvirtinti, kad elementas „omega 3“ dominuoja abiejuose prekių ženkluose, dėl kurių kilo ginčas. Be kita ko, Apeliacinės tarybos argumentavimas yra prieštaringas, nes norėdama įrodyti prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, konceptualų panašumą, ji nurodė, jog vartotojas ispanas pakankamai gerai žino elementą „omega 3“.

24 Antra, ieškovė tvirtina, jog vien tik elementas „puleva“ yra neįprastas ir skiriamasis ankstesniame prekių ženkle. Dėl aplinkybės, kad šis elementas yra ankstesnio prekių ženklo savininko firmos pavadinimas, minėtas žodis netampa antraeiliu šio prekių ženklo elementu. Ieškovė nurodo, kad elementas „puleva“ arba yra tam tikru mastu žinomas Ispanijos visuomenei ir tokiu atveju ankstesnis prekių ženklas būtų gerai žinomas bei pritrauktų visuomenės dėmesį, arba nėra ypač gerai žinomas ir tokiu atveju jis turėtų būti laikomas laisvai pasirinktu ir todėl skiriamuoju atitinkamų prekių atžvilgiu. Ieškovės nuomone, žodis „puleva“ konkrečiai skirtas garantuoti prekių kilmę ir leisti vartotojams atskirti įstojusios į bylą šalies prekes nuo jos konkurentų prekių. Ieškovė priduria, kad žodis „puleva“, esantis ankstesnio prekių ženklo viršutinėje dalyje, sudaro dominuojantį elementą vizualiu požiūriu, nes vartotojas jį perskaito pirmiausia, ir dominuojantį elementą fonetiniu požiūriu, nes skiemenys „pu“ ir „va“ yra labai aiškiai girdimi. Be to, raidė „p“ yra labai aiškiai ištariama priebalsė, kuri pritraukia vartotojo dėmesį. Žodis „puleva“ neturi jokios reikšmės, o vartotojas ispanas bent jau apytikriai žinos, kad omega 3 rūšies polinesočiosios riebalų rūgštys turi naudingų savybių širdies ir kraujagyslių ligų atžvilgiu.

25 Trečia, ieškovė pažymi, kad prašomo įregistruoti prekių ženklo vaizdinis elementas yra visiškai skiriamasis. Ji nurodo, kad elementas „omega 3“ yra stilizuotas, nes skaičius „3“ atrodo lyg žodžio „omega“ raidės „a“ tęsinys. Be kita ko, prašomas įregistruoti prekių ženklas yra labai gyvų spalvų, t. y. žalios, geltonos, mėlynos ir raudonos, kurios pritraukia vartotojo dėmesį. Ieškovės nuomone, prašomo įregistruoti prekių ženklo vaizdinis elementas, t. y. žalios, geltonos ir mėlynos spalvų vaivorykštė, užsibaigianti raudona širdimi, esančia tarp žodžio „omega“ raidžių „o“ ir „m“, taip pat yra skiriamasis elementas.

26 Ketvirta, ieškovė tvirtina, kad įmanoma, jog vartotojai ispanai atliks tiesioginį prekių, kurioms skirti prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, palyginimą. Ieškovės nuomone, kalbama ne apie margarino palyginimą su visais 29 klasės maisto produktais, o tik apie jo palyginimą su pienu, pieno produktais bei aliejais ir maistiniais riebalais.

Vartotojas ispanas gali tiesiogiai palyginti, pavyzdžiui, visus lentynoje šalia sustatytus pieniškus gėrimus ir juos pasirinkti atsižvelgdamas į ženklą arba prekės kainą.

27 Galiausiai ieškovė nurodo, kad, suteikus tokiam prekių ženklui kaip ankstesnis prekių ženklas, kurį sudaro elementas „puleva-omega 3“, monopoliją elemento „omega 3“ atžvilgiu, būtų sukurtas labai žalingas teisinis nesaugumas, todėl šis žodis turėtų būti vartojamas laisvai (1999 m. gegužės 4 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Windsurfing Chiemsee*, C-108/97 ir C-109/97, Rink. p. I-2779, 25 punktas).

28 VRDT atsikerta, kad kadangi ieškovė laiku neįrodė, jog atitinkama Ispanijos visuomenė elementą „omega 3“ gali suvokti kaip apibūdinamąjį, Apeliacinė taryba teisingai nusprendė, kad šis elementas yra tiek pat skiriamasis ir dominuojantis ankstesnio prekių ženklo elementas kaip ir elementas „puleva“. VRDT nuomone, žymenų, dėl kurių kilo ginčas, visumos panašumai skatina pripažinti jų panašumą. Galimybės supainioti prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas, Ispanijoje egzistavimas yra pagrįstas, nes atitinkamos prekės yra tapačios arba labai panašios.

29 Dėl Pirmosios instancijos teisme ieškovės pateiktų įrodymų VRDT nurodo, kad jie nebuvo pateikti Apeliacinėje taryboje ir kad todėl iš principo jie yra nepriimtini.

30 Pirmiausia įstojusi į bylą šalis tvirtina, kad elementas „omega 3“ pats savaime yra dominuojantis bei skiriamasis ir visai nėra apibūdinamasis arba įprastas. Įstojusios į bylą šalies nuomone, elementas „omega 3“ gali būti žinomas tam tikrai specialių žinių turinčiai visuomenei, tačiau jo nežino visuomenė apskritai ir ypač specialių žinių neturintis paprastas vartotojas ispanas.

31 Toliau įstojusi į bylą šalis teigia, kad prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, yra akivaizdžiai panašūs. Jos nuomone, elementas „omega 3“ dominuoja abiejuose prekių ženkluose, dėl kurių kilo ginčas, nes šis žodinis elementas yra būtent tas, į kurį paprastas vartotojas pirmiausia atkreipia dėmesį tiek vizualiu, tiek ir fonetiniu požiūriu. Aplinkybė, kad prašomame įregistruoti prekių ženkle yra vaizdinis elementas, nėra svarbi, nes žodinis elementas dominuoja vaizdinio elemento atžvilgiu.

32 Be kita ko, įstojusi į bylą šalis nurodo, kad lygindama prekes, kurioms skirti prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, ieškovė apsiriboja pieno produktų, aliejų ir riebalų sektoriumi. Įstojusios į bylą šalies nuomone, neatsižvelgiant į tai, kad rinkoje egzistuoja kiti prekių ženklai, turintys elementą „omega 3“, prekės, kurioms skirti nagrinėjami žymenys, yra labai panašios.

33 Pagaliau įstojusi į bylą šalis pažymi, kad ieškovės argumentai sąlygoja absoliutų atsisakymą registruoti prašomą prekių ženklą. Pavyzdžiui, *Oficina Española de Patentes y Marcas* atsisakė registruoti įstojusios į bylą šalies prašomą žodinį prekių ženklą OMEGA 3 30 klasės prekėms remdamasi tuo, jog nagrinėjamas žymuo sudarytas tik iš prekių savybes apibūdinančių nuorodų.

Pirmosios instancijos teismo vertinimas

Dėl tam tikrų dokumentų, kuriuos ieškovė pateikė Pirmosios instancijos teisme, priimtinumo

34 Savo ieškinio 4–21, 24–27 ir 33 prieduose ieškovė nurodė faktines aplinkybes, kurios nebuvo nurodytos VRDT, o tai matyti susipažinus su Apeliacinėje taryboje vykusios

procedūros dokumentais, perduotais Pirmosios instancijos teismui pagal jo procedūros reglamento 133 straipsnio 3 dalį. Pirmosios instancijos teismas konstatuoja, kad tik ieškinio 30 priede ieškovės pateiktos interneto tinklaviečių ištraukos buvo pateiktos per procedūrą VRDT instancijose.

35 Reikia priminti, kad pagal nusistovėjusią Pirmosios instancijos teismo praktiką Pirmosios instancijos teismui pateiktu ieškiniu siekiama patikrinti Apeliacinių tarybų sprendimų teisėtumą Reglamento Nr. 40/94 63 straipsnio prasme. Tačiau faktai, kurie buvo nurodyti Pirmosios instancijos teismui, prieš tai jų nepateikus VRDT instancijoms, tokio sprendimo teisėtumui gali daryti įtaką tik tokiu atveju, jei VRDT savo iniciatyva turėjo į juos atsižvelgti. Šiuo atžvilgiu iš Reglamento Nr. 40/94 74 straipsnio 1 dalies *in fine* matyti, kad per procedūrą, susijusią su santykiniais atsisakymo registruoti pagrindais, VRDT nagrinėja tiktai šalių nurodytus pagrindus bei pateiktus reikalavimus ir neprivalo savo iniciatyva atsižvelgti į tuos faktus, kurių šalys nenurodė. Todėl tokie faktai negali paneigti Apeliacinės tarybos sprendimo teisėtumo (šiuo klausimu žr. 2004 m. liepos 13 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Samar prieš VRDT – Grotto (GAS STATION),* T-115/03, Rink. p. II-2939, 13 punktą ir 2005 m. balandžio 21 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *PepsiCo prieš VRDT – Intersnack Knabber-Gebäck (RUFFLES),* T-269/02, Rink. p. II-1341, 35 punktą).

36 Iš to išplaukia, kad 4–21, 24–27 ir 33 prieduose ieškovės pateikti dokumentai turi būti atmesti nesant būtinybės patikrinti jų įrodomosios galios.

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

37 Pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktą ankstesnio prekių ženklo savininkui užprotestavus, prekių ženklas, kurį įregistruoti buvo paduota paraiška,

neregistruojamas, jeigu dėl savo panašumo į ankstesnį prekių ženklą ar tapatumo jam arba dėl prekių ar paslaugų, kurioms prekių ženklai yra skirti, panašumo ar tapatumo yra galimybė suklaidinti visuomenę toje teritorijoje, kurioje ankstesnis prekių ženklas yra apsaugotas; galimybė suklaidinti apima ir galimybę sieti su ankstesniu prekių ženklu.

38 Pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktį ankstesni prekių ženklai reiškia tokius valstybėje narėje registruotus prekių ženklus, kurių registravimo paraiškos padavimo data yra ankstesnė už Bendrijos prekių ženklo registravimo paraiškos padavimo datą.

39 Šiuo atveju ankstesnis prekių ženklas, kuriuo grindžiamas protestas, registruotas ir saugomas Ispanijoje. Todėl siekiant nustatyti, ar egzistuoja galimybė supainioti prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas, reikia atsižvelgti į atitinkamos visuomenės Ispanijoje požiūrį.

40 Pagal nusistovėjusią Pirmosios instancijos teismo praktiką galimybę supainioti sudaro galimybė, kad visuomenė gali manyti, jog nagrinėjamos prekės ar paslaugos pagamintos arba suteiktos tos pačios įmonės arba ekonomiškai susijusių įmonių. Remiantis ta pačia Pirmosios instancijos teismo praktika, galimybė supainioti 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 (2003 m. liepos 9 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Laboratorios RTB prieš VRDT – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS),* T-162/01, Rink. p. II-2821, 30–32 punktai ir nurodyta teismų praktika).

41 Reikia konstatuoti, kad ieškovė neginčijo išvados, kurią ginčijamame sprendime Apeliacinė taryba padarė dėl žymenimis, dėl kurių kilo ginčas, žymimų prekių pana-

šumo ar tapatumo. Šalys nesutarė tik dėl to, ar Apeliacinė taryba teisingai manė, jog žymenys, dėl kurių kilo ginčas, kaip visuma yra panašūs.

42 Taigi reikia išnagrinėti žymenų, dėl kurių kilo ginčas, panašumo klausimą.

43 Iš nusistovėjusios Pirmosios instancijos teismo praktikos išplaukia, kad sudėtinis prekių ženklas gali būti laikomas panašiu į kitą prekių ženklą, tapatų ar panašų į vieną iš sudėtinio prekių ženklo elementų, tik tada, jei šis dominuoja bendrame sudėtinio ženklo sukurtame įspūdyje. Taip yra, kai šis elementas gali vienas dominuoti atitinkamos visuomenės atmintyje užsifiksavusiame šio prekių ženklo vaizde, o kiti šio prekių ženklo elementai yra nežymūs bendrame jo sukurtame įspūdyje (2002 m. spalio 23 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Matratzen Concord prieš VRDT – Hukla Germany (MATRATZEN),* T-6/01, Rink. p. II-4335, 33 punktas ir 2005 m. gegužės 4 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Chum prieš VRDT – Star TV (STAR TV),* T-359/02, Rink. p. II-1515, 44 punktas).

44 Ieškovė nurodo, kad ginčijamame sprendime Apeliacinė taryba klaidingai nusprendė, jog yra galimybė supainioti prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas, remdamasi tuo, kad juose yra vienodas žodinis elementas „omega 3“. Ieškovės nuomone, priešingai nei buvo nuspręsta ginčijamame sprendime, elementas „omega 3“ turi būti laikomas apibūdinančiu atitinkamų prekių požymius, todėl ankstesnio prekių ženklo dominuojantis elementas yra žodis „puleva“. Taigi šiuo atveju nėra jokios galimybės supainioti dviejų prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas.

45 Šiuo atžvilgiu reikia nurodyti, jog, remiantis Teisingumo Teismo praktika, jeigu tuo metu, kai vertinamas atitinkamai visuomenei daromas bendras prašomo įregistruoti prekių ženklo įspūdis, skiriamojo požymio neturinti sudedamoji dalis sudaro

minėto prekių ženklo dominuojantį elementą, o kiti jį sudarantys vaizdiniai ir grafiniai elementai yra tik papildomi, nes fantazijos ar būdo, kuriuo jie sujungti, aspektu neturi požymių, leidžiančių įgyvendinti svarbiausią nagrinėjamo prekių ženklo funkciją prekių ir paslaugų, kurioms skirta paraiška įregistruoti, atžvilgiu, visas prašomas įregistruoti prekių ženklas neturi skiriamųjų požymių Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punkto prasme ir todėl neturi būti registruojamas (šiuo klausimu žr. 2005 m. rugsėjo 15 d. Teisingumo Teismo sprendimo *BioID prieš VRDT*, C-37/03 P, Rink. p. I-7975, 73–75 punktus).

46 Tokią pačią išvadą galima daryti kalbant apie prašomą įregistruoti prekių ženklą, kurio dominuojantį elementą atitinkamos visuomenės atžvilgiu sukurtame bendrame įspūdyje sudaro visiškai apibūdinamasis Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punkto prasme žodinis elementas, o kiti šio prekių ženklo vaizdiniai elementai nėra pakankamai ryškūs, kad jie, o ne žodinis elementas pritrauktų atitinkamos visuomenės dėmesį ir suteiktų išskirtinumą nagrinėjamo žymens visumai (šiuo klausimu žr. generalinio advokato P. Léger išvados dėl minėto sprendimo *BioID prieš VRDT*, Rink. p. I-7979, 75 punktą).

47 Be to, nors per protesto procedūrą Bendrijos prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo negali ginčyti ankstesnio prekių ženklo, kuriuo grindžiamas protestas, galiojimo remdamasis tuo, jog jo registracija pažeidžia Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnį (šiuo klausimu žr. 2004 m. birželio 30 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *BMI Bertollo prieš VRDT – Diesel (DIESELIT)*, T-186/02, Rink. p. II-1887, 71 punktą), kalbant apie absoliutų atmetimo pagrindą, draudžiantį registruoti prašomą Bendrijos prekių ženklą, VRDT gali vykstant protesto procedūrai pradėti patikrinimo procedūrą, kad nustatytų galimą tokio pagrindo egzistavimą (šiuo klausimu žr. 2003 m. balandžio 9 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Durferrit prieš VRDT – Kolene (NU-TRIDE),* T-224/01, Rink. p. II-1589, 73 punktą).

48 Remdamasis tokiais paaiškinimais Pirmosios instancijos teismas mano, kad šiuo atveju reikia patikrinti, ar bendrame įspūdyje, kurį prašomas įregistruoti prekių ženklas sukuria atitinkamai visuomenei, žodinis elementas „omega 3“ yra dominuojantis minėto sudėtinio prekių ženklo elementas neatsižvelgiant į tai, ar jis yra apibūdinamasis.

49 Priešingai nei nurodo ieškovė, ginčijamo sprendimo 15 punkte Apeliacinė taryba teisingai nurodė, jog dideliais žaliais ir geltonai patamsintais simboliais parašytas žodinis elementas „omega 3“ yra prašomo įregistruoti prekių ženklo dominuojantis elementas dėl to, kad dėl savo centrinės pozicijos nagrinėjamame prekių ženkle jis pirmiausia pritraukia vartotojo dėmesį. To paties prekių ženklo vaizdinis elementas, t. y. virš elemento „omega 3“ iškilusi žalios, geltonos ir mėlynos spalvų vaivorykštė, užsibaigianti raudona širdimi ir esanti tarp žodžio „omega“ raidžių „o“ ir „m“, yra daug mažesnis ir todėl tik menkai prisideda prie minėto prekių ženklo skiriamojo požymio.

50 Tokiomis aplinkybėmis vienintelį ieškovės nurodytą pagrindą reikia atmesti nesant būtinybės Pirmosios instancijos teismui priimti sprendimo dėl to, ar Ispanijos visuomenės požiūriu dominuojantis žodinis elementas „omega 3“ yra apibūdinamasis prekių ženklais, dėl kurių kilo ginčas, žymimų prekių atžvilgiu. Iš tikrųjų, net darant prielaidą, kad šis elementas yra apibūdinamasis, kaip tvirtina ieškovė, panaikinus ginčijamą sprendimą dėl šios priežasties, VRDT, kuri turi padaryti išvadas iš Pirmosios instancijos teismo sprendimo rezoliucinės dalies bei motyvų (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. vasario 27 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Eurocool Logistik prieš VRDT (EUROCOOL),* T-34/00, Rink. p. II-683, 12 punktas ir 2002 m. spalio 23 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Institut für Lernsysteme prieš VRDT – Educational Services (ELS),* T-388/00, Rink. p. II-4301, 19 punktas), neišvengiamai tektų iš naujo pradėti Bendrijos prekių ženklo paraiškos nagrinėjimo procedūrą ir atmesti paraišką remiantis 45–49 punktuose išdėstytais paaiškinimais.

51 Taigi ieškovė neturi jokio teisėto intereso panaikinti sprendimo tokiu atveju, kai dėl šio panaikinimo galėtų būti priimtas naujas sprendimas, kurio rezultatas būtų toks pats kaip ir panaikinto sprendimo (šiuo klausimu žr. 2003 m. gruodžio 3 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Audi prieš VRDT (TDI),* T-16/02, Rink. p. II-5167, 97 punktą ir nurodytą teismų praktiką).

52 Tačiau darant prielaidą, kad elementas „omega 3“ nėra apibūdinamasis, ginčijamame sprendime Apeliacinė taryba teisingai nusprendė, jog yra galimybė supainioti prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas, atsižvelgiant į tai, kad žodinis elementas „omega 3“ dominuoja prašomame įregistruoti prekių ženkle.

53 Būtina konstatuoti, kad darydama šią prielaidą ieškovė nenurodo konkrečių argumentų, galinčių paneigti Apeliacinės tarybos sprendimo pagrįstumą.

54 Reikia bendrai nurodyti, kad du prekių ženklai yra panašūs, kai atitinkamos visuomenės požiūriu jie yra tapatūs bent iš dalies vienu ar keliais svarbiais aspektais (minėto sprendimo *MATRATZEN* 30 punktas). Kaip matyti iš Teisingumo Teismo praktikos, svarbūs yra vizualus, fonetinis ir konceptualus aspektai. Be to, dviejų prekių ženklų panašumo vertinimas turi būti pagrįstas bendru jų sukuriamu įspūdžiu labiausiai atsižvelgiant į jų skiriamuosius ir dominuojančius elementus (žr. pagal analogiją 1997 m. lapkričio 11 d. Teisingumo Teismo sprendimo *SABEL*, C-251/95, Rink. p. I-6191, 23 punktą ir 1999 m. birželio 22 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, C-342/97, Rink. p. I-3819, 25 punktą).

55 Šiuo atžvilgiu Pirmosios instancijos teismas mano, kad atliekant pirmąją analizę reikia nuspręsti, jog tuo atveju, kai sudėtinio prekių ženklo dominuojantis vieninteles žodinis elementas vizualiai bei fonetiškai yra tapatus vienam iš dviejų ankstesnį

prekių ženklą sudarančių elementų ir kai šie elementai tiek kartu, tiek ir atskirai konceptualiu požiūriu nieko nereiškia suinteresuotajai visuomenei, nagrinėjami prekių ženklai, kiekvieną vertinant kaip visumą, paprastai yra laikomi panašiais Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto prasme.

56 Šiuo atveju reikia konstatuoti, kad vizualiai ir fonetiškai elementas „omega 3“ yra antrasis iš dviejų ankstesnį prekių ženklą sudarančių elementų (pirmasis elementas yra „puleva“) ir vienintelis žodinis prašomo įregistruoti prekių ženklo, kuriame jis dominuoja, elementas (žr. 49 punktą).

57 Jeigu tikslinė visuomenė elemento „omega 3“ nelaiko apibūdinančiu atitinkamas prekes, atitinkama visuomenė jį suvoktų kaip išgalvotą elementą, kuriam būdingas skiriamasis požymis.

58 Kadangi tas pats pasakytina apie elementą „puleva“, reikia manyti, kad šie du elementai yra vienodai patrauklūs atitinkamai visuomenei ir kad sujungti į žodžių junginį „puleva-omega 3“ visuomenei jie atrodytų vienodai dominuojantys, o elementas „omega 3“ neprarastų savo skiriamojo požymio.

59 Tokiomis aplinkybėmis Apeliacinė taryba teisingai nusprendė, kad prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, kiekvieną iš jų vertinant atskirai ir atsižvelgiant į jų skiriamuosius bei dominuojančius elementus, yra panašūs.

60 Atsižvelgiant į tai, kas buvo išdėstyta, atitinkama visuomenė gali manyti, jog prašomu įregistruoti prekių ženklu žymimi maisto produktai gali būti pagaminti įmonės, kuriai priklauso ankstesnis prekių ženklas. Todėl prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, panašumo laipsnis yra pakankamas, kad būtų galima manyti, jog yra galimybė juos supainioti.

61 Ieškovės nurodyta aplinkybė, kad vartotojas ispanas gali tiesiogiai palyginti prekes, kurioms skirti prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, negali paneigti nustatytos galimybės supainioti. Iš tikrųjų negalima tvirtinti, kad ieškovės prekės ir įstojusios į bylą šalies prekės bus pardavinėjamos, kaip tai nurodo ieškovė, vienos šalia kitų. Atvirkščiai, Pirmosios instancijos teismas tvirtina, kad teisinga manyti, kaip ginčijamame sprendime konstatavo Apeliacinė taryba, kad paprastas maisto produktų vartotojas tik retai turi galimybę tiesiogiai palyginti skirtingus prekių ženklus. Maisto produktus apžiūrinėjantis vartotojas atkreipia dėmesį į dominuojantį žymens elementą, kuris vėlesnio įsigijimo momentu jam leidžia pakartoti pasirinkimą. Taigi jei tikslinė visuomenė ras prekes, pažymėtas prašomu įregistruoti prekių ženklu, kurio dominuojantis elementas yra tapatus vienai iš dviejų ankstesnio prekių ženklo sudedamųjų dalių, labai tikėtina, kad ji manys, jog nagrinėjamos prekės yra tos pačios komercinės kilmės.

62 Tokiomis aplinkybėmis reikia atmesti vienintelį ieškinio pagrindą, susijusį su Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimu.

63 Todėl ieškinį reikia atmesti.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

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

Remdamasis šiais motyvais,

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS (penktoji kolegija)

nusprendžia:

1. Atmesti ieškinį.

2. Priteisiti iš *Ekabe International SCA* bylinėjimosi išlaidas.

Vilaras Dehousse Šváby

Paskelbta 2007 m. spalio 18 d. viešame posėdyje Liuksemburge.

Kancleris Pirmininkas

E. Coulon M. Vilaras