PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS
2004 m. birželio 22 d.*

Byloje T-185/02

Claude Ruiz-Picasso, gyvenanti Paryžiuje (Prancūzija),

Paloma Ruiz-Picasso, gyvenanti Londone (Jungtinė Karalystė),

Maya Widmaier-Picasso, gyvenanti Paryžiuje (Prancūzija),

Marina Ruiz-Picasso, gyvenanti Ženevoje (Šveicarija),

Bernard Ruiz-Picasso, gyvenantis Paryžiuje,

atstovaujami advokato C. Gielen,

ieškovai,

* Proceso kalba: vokiečių.

prieš

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

atsakovę,

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

DaimlerChrysler AG, įsteigtai Štutgarte (Vokietija), atstovaujamai advokatės S. Völker, nurodžiusios adresą dokumentams įteikti Liuksemburge,

dėl ieškinio, pareikšto po 2002 m. kovo 18 d. VRDT trečiosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 0247/2001-3), susijusio su *Succession Picasso* ir *DaimlerChrysler AG* protesto procedūra,

EUROPOS BENDRIJŲ PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS
(antroji kolegija),

kurį sudaro kolegijos pirmininkas N. J. Forwood ir teisėjai J. Pirrung bei A. W. H. Meij,

sekretorė D. Christensen, administratorė,

atsižvelgęs į rašytinę proceso dalį ir įvykus 2003 m. lapkričio 11 d. posėdžiui,

priima šį

Sprendimą

Bylos aplinkybės

1 Pagal 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo su pakeitimais įstojanti į bylą šalis 1998 m. rugsėjo 11 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) vokiečių kalba padavė Bendrijos prekių ženklo paraišką (OL L 11, 1994, p. 1).

2 Prekių ženklas, kurį įregistruoti buvo paduoda paraiška, yra žodinis žymuo PICARO.

3 Pagal 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutartį dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklams registruoti po peržiūrų ir pakeitimų prekės bei paslaugos, kurių registracijos prašoma, priskiriamos 12 klasei ir atitinka šį aprašymą: „Automobiliai ir jų dalys, autobusai".

4 1999 m. gegužės 25 d. prekių ženklo registracijos paraiška buvo paskelbta *Bendrijos prekių ženklų biuletenyje.*

5 1999 m. rugpjūčio 19 d. *Succession Picasso*, bendrosios nuosavybės paveldėtojas pagal Prancūzijos civilinio kodekso 815 straipsnį ir kt., bendrasavininkiai, veikdami kaip ieškovai bei remdamiesi Reglamento Nr. 40/94 42 straipsnio 1 dalimi, padavė protestą dėl prekių ženklo, kurį įregistruoti buvo paduoda paraiška, įregistravimo visoms šioje paraiškoje nurodytoms prekių kategorijoms. Protestas motyvuojamas Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkte numatyta suklaidinimo galimybe. Jis grindžiamas tuo, kad jau yra įregistruotas Bendrijos prekių ženklas Nr. 614 867 (toliau – ankstesnis prekių ženklas), kurio licencijos turėtojas yra *Succession Picasso*. Ankstesnis prekių ženklas – žodinis žymuo PICASSO – buvo deponuotas 1997 m. rugpjūčio 1 d. bei įregistruotas 1999 m. balandžio 26 d. prekėms, kurios priskiriamos Tarptautinės (Nicos) prekių klasifikacijos 12 klasei bei atitinka šį aprašymą: „Transporto priemonės; sausumos, vandens arba oro susisiekimo priemonės, automobiliai, autobusai, sunkvežimiai, furgonai, gyvenamieji autofurgonai, priekabos".

6 2001 m. sausio 11 d. Sprendimu Protestų skyrius atmetė protestą motyvuodamas tuo, kad nebuvo galimybės supainioti nagrinėjamus prekių ženklus.

7 2001 m. kovo 7 d. *Succession Picasso*, siekdamas, kad būtų panaikintas Protestų skyriaus priimtas sprendimas bei atmesta prekių ženklo registracijos paraiška, vadovaudamasis Reglamento Nr. 40/94 59 straipsniu, padavė apeliaciją VRDT.

8 VRDT trečioji apeliacinė taryba 2002 m. kovo 18 d. Sprendimu (byla R 247/2001-3, toliau – ginčijamas sprendimas), apie kurį ieškovui pranešta 2002 m. balandžio 17 d., apeliaciją atmetė. Iš esmės Apeliacinė taryba nusprendė, kad, atsižvelgiant į didelį atitinkamos visuomenes dalies dėmesį, nagrinėjami prekių ženklai nėra panašūs nei fonetiniu, nei vizualiniu požiūriu. Be to, ji manė, kad ankstesnio prekių ženklo konceptualus įspūdis nuslopino bet kokius nagrinėjamųjų prekių ženklų fonetinius ir (arba) vizualinius panašumus.

Procesas ir šalių reikalavimai

9 Veikdami *Succession Picasso* vardu, 2002 m. birželio 13 d. ieškovai Pirmosios instancijos teismo sekretoriate pateikė (anglų kalba) šį ieškinį.

10 Kadangi per Pirmosios instancijos teismo sekretoriaus nustatytą terminą įstojanti į bylą šalis pateikė prieštaravimą dėl to, kad anglų kalba būtų bylos kalba, vadovaujantis Pirmosios instancijos teismo darbo reglamento 131 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa, bylos kalba išlieka vokiečių, nes ja buvo paduota Bendrijos prekių ženklo registracijos paraiška.

11 Remdamasi teisėjo pranešėjo pranešimu Pirmosios instancijos teismo antroji kolegija nusprendė pradėti žodinę proceso dalį ir pagal Darbo reglamento 64 straipsnį imdamasi proceso organizavimo priemonių pateikė ieškovui bei VRDT klausimus, į kuriuos jie atsakė per tam skirtą terminą.

12 2003 m. lapkričio 11 d. posėdyje Pirmosios instancijos teismas išklausė šalių pasisakymus bei jų atsakymus į užduotus klausimus.

13 Ieškovai Pirmosios instancijos teismo prašo:

— panaikinti ginčijamą sprendimą,

— patenkinti protestą ir atmesti prekių ženklo registracijos paraišką,

— priteisti iš įstojančios į bylą šalies bylinėjimosi išlaidas.

14 VRDT Pirmosios instancijos teismo prašo:

— atmesti ieškinį,

— priteisti iš ieškovų bylinėjimosi išlaidas.

15 Įstojanti į bylą šalis Pirmosios instancijos teismo prašo:

— atmesti ieškinį,

— priteisti iš ieškovų bylinėjimosi išlaidas.

Dėl ieškinio priimtinumo

Šalių argumentai

16 Įstojanti į bylą šalis tvirtina, kad ieškinys nepriimtinas, nes *Succession Picasso* nėra nei fizinis, nei juridinis asmuo. Priešingai nei to reikalaujama pagal Darbo

reglamento 44 straipsnio 5 dalį, ieškinyje nenurodyta šią grupę apibūdinanti juridinio asmens rūšis ir prie ieškinio nepridėtas joks įrodymas dėl šios grupės teisinio egzistavimo.

17 Atsakydami į Pirmosios instancijos teismo raštu pateiktus klausimus, ieškovai nurodė, kad pagal Prancūzijos civilinio kodekso 815 straipsnį ir kt. bendros nuosavybės paveldėtojai, nors jie ir neturi juridinio asmens statuso, yra nepriklausoma nuo jos narių grupė, galinti savo vardu įgyti ir turėti teises bei pareigas, būti ieškovu ar atsakovu teisme. Papildomai ieškovai nurodė, jog reikia laikyti, kad ieškinys yra paduotas penkių paveldėtojų vardu. Be to, buvo pateikti pareiškimai, pripažįstantys Claude Ruiz-Picasso suteiktą teisę, keturių paveldėtojų vardu atlikti visus veiksmus, kuriais siekiama apsaugoti jų teises į Pablo Picasso kūrinį bei vardą.

18 VRDT pareiškė, kad Bendrijos prekių ženklų registre *Succession Picasso* įregistruota kaip ankstesnio prekių ženklo savininkė, ir todėl ji turėjo teisę dalyvauti protesto procedūroje pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktį bei 42 straipsnio 1 dalies a punktą.

Pirmosios instancijos teismo vertinimas

19 Siekdami įrodyti *Succession Picasso*, kaip grupės, nepriklausančios nuo jos narių, gebėjimą būti ieškovu arba atsakovu teisme, ieškovai remiasi tik Prancūzijos civilinio kodekso 815 straipsniu ir kt. nuostatomis. Nors Pirmosios instancijos teismas dėl šio klausimo pasiūlė papildyti savo pastabas ir pagal Darbo reglamento 44 straipsnio 5 dalį pateikti įrodymus dėl šios grupės teisinio egzistavimo, jie vėl apsiribojo nurodydami tik Prancūzijos civilinio kodekso 815 straipsnį ir kt. nuostatas. Užuot

patenkinę Darbo reglamento 44 straipsnio 5 dalyje nustatytus reikalavimus ir pateikę papildomų įrodymų, galinčių patvirtinti *Succession Picasso* savarankiškumą bei atsakomybės (net ribotos) turėjimą, taip pat įrodę, jog *Succession Picasso* įgaliotasis atstovas tinkamai įgaliojo savo advokatą, paveldėtojai papildomai nurodė tik savo adresą, keturių narių Claude Ruiz-Picasso suteiktus įgaliojimus bei pastarojo asmens išduotą įgaliojimą.

20 Šiomis aplinkybėmis to, jog *Succession Picasso* buvo įregistruotas kaip ankstesnio prekių ženklo savininkas, ir todėl dalyvavo protesto bei Apeliacinės tarybos procedūrose, nepakanka, kad jo vardu pareikštas ieškinys atitiktų Darbo reglamento 44 straipsnio reikalavimus.

21 Priešingai nei tvirtina įstojanti į bylą šalis, tai nereiškia, kad ieškinys nepriimtinas. Iš tiesų sąvoka *Succession Picasso* nurodo penkis paveldėtojus, kuriems, kaip fiziniams asmenims, netaikomos Darbo reglamento 44 straipsnio 5 dalyje nustatytos pareigos. Taigi reikia laikyti, kad ieškinį pareiškė penki paveldėtojai.

22 Tai, kad paveldėtojai nusprendė pareikšti ieškinį naudodami bendrą pavadinimą *Succession Picasso*, neturi poveikio ieškinio priimtinumui. Iš tikrųjų dėl po šiuo bendru pavadinimu veikiančių asmenų tapatybės nekyla jokių abejonių. Šiomis aplinkybėmis Pirmosios instancijos teismui šioje byloje dėl priimamo sprendimo ištaisius ieškovo pavadinimą, joks kitas teisėtas kitų bylos šalių interesas nebus pažeistas.

Dėl bylos esmės

23 Siekdami pagrįsti savo ieškinį ieškovai remiasi dviem ieškinio pagrindais dėl, pirma, Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimo ir, antra, procedūros principų, nustatytų Reglamento Nr. 40/94 74 straipsnio 1 dalyje *in fine*, pažeidimo, nes Apeliacinė taryba peržengė protesto procedūroje nagrinėjamo šalių ginčo ribas. Visų pirma reikia išnagrinėti antrą ieškinio pagrindą.

Dėl antro ieškinio pagrindo, kurį sudaro procedūros principų pažeidimai tiek, kiek Apeliacinė taryba peržengė protesto procedūroje nagrinėjamo šalių ginčo ribas

Šalių argumentai

24 Ieškovai tvirtina, kad ginčijamo sprendimo 15 punkte nurodyta prielaida, susijusi su atitinkamos visuomenės dalies padidintu dėmesiu, taip pat šio sprendimo 19–21 punktuose nurodytos prielaidos dėl ankstesnio prekių ženklo daromos įtakos rinkai bei atitinkamos visuomenės dalies prekių ženklo suvokimo nėra paremtos jokiais protesto procedūroje šalių pateiktais įrodymais. Ieškovų nuomone, Apeliacinė taryba neturi teisės grįsti savo sprendimo remdamasi šalių nepateiktomis prielaidomis.

25 VRDT atsikerta, kad Apeliacinė taryba nepažeidė Reglamento Nr. 40/94 74 straipsnio 1 dalies *in fine*, grįsdama savo sprendimą faktais, kuriuos oficialiai

pateikė per procedūrą. Be to, VRDT nuomone, Apeliacinė taryba tinkamai teisiškai įvertino plačiai žinomus faktus, kuriais remdamasis Protesto skyrius jau grindė savo sprendimą.

26 Įstojanti į bylą šalis mano, kad VRDT turi teisę savo sprendimus grįsti remdamasi daugeliui žinomais faktais, net jeigu jais nesirėmė procedūros šalis. Jos nuomone, plačiai pripažinta, kad automobiliai yra prekės, kurios parduodamos aukštomis kainomis, taip pat tai, kad įsigyjant automobilį vartotojo sprendimui įtakos turi labai daug veiksnių.

Pirmosios instancijos teismo vertinimas

27 Pagal Reglamento Nr. 40/94 74 straipsnį „procedūros dėl atsisakymo registruoti paraiškas santykinių pagrindų atveju Tarnyba nagrinėja tiktai šalių nurodytus faktus, įrodymus bei argumentus".

28 Ši nuostata riboja VRDT atliekamą tyrimą dviem aspektais. Pirma, ji numato VRDT priimamų sprendimų faktinį pagrindą, tai yra faktus bei įrodymus, kuriais sprendimai gali būti tinkamai grindžiami (žr. 2002 m. birželio 13 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Chef Revival USA prieš VRDT — Massagué Marín (Chef)*, T-232/00, Rink. p. II-2749, 45 punktą), ir, antra, numato šių sprendimų ieškinio pagrindą, tai yra nuostatas, kurias teismas, į kurį kreipiamasi, įpareigotas taikyti. Taigi nagrinėdama ieškinį dėl protesto procedūrą užbaigiančio sprendimo Apeliacinė taryba savo nuomonę gali grįsti tik motyvais, susijusiais su atsisakymu, kuriais remėsi suinteresuota šalis, bei tik šios šalies nurodytais ir su atsisakymu susijusiais faktais ir įrodymais (2003 m. rugsėjo 23 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Henkel prieš VRDT — LHS (UK) (KLEENCARE)*, T-308/01, Rink. p. II-3253, 32 punktas).

29 Tačiau apribojant Apeliacinės tarybos atliekamo tyrimo faktinį pagrindą iš jos neatimama teisė ne tik atsižvelgti į protesto procedūroje dalyvaujančių šalių aiškiai nurodytus faktus, bet ir į plačiai pripažintus faktus, tai yra tuos, kuriuos bet kuris asmuo gali žinoti arba sužinoti iš viešai prieinamų šaltinių.

30 Iš tiesų pirmiausia reikia atsižvelgti į tai, kad Reglamento Nr. 40/94 74 straipsnio 1 dalyje *in fine* nustatyta teisės norma yra oficialaus faktų tyrimo principo išimtis, nustatyta tos pačios nuostatos pradžioje. Todėl šią išimtį reikia aiškinti griežtai, t. y. norint pasiekti joje nustatytą tikslą, nereikia viršyti to, kas būtina.

31 Be to, Reglamento Nr. 40/94 74 straipsnio 1 dalyje, *in fine*, nustatytos teisės normos *ratio legis* yra atleisti administraciją nuo uždavinio tirti faktus pagal *inter partes* procedūras. Šis principas nėra pažeidžiamas, kai VRDT atsižvelgia į plačiai pripažintus faktus.

32 Priešingai, Reglamento Nr. 40/94 74 straipsnio 1 dalimi *in fine* nesiekiama versti Protestų skyrių arba Apeliacinę tarybą priimti sprendimą sąmoningai remiantis aiškiai nepilnomis arba tikrovei prieštaraujančiomis faktinėmis prielaidomis. Ja taip pat nereikalaujama, kad protesto procedūroje dalyvaujančios šalys nurodytų VRDT visus plačiai pripažintus faktus, kurie gali būti tinkami priimant sprendimą. Iš tikrųjų aiškinant šią nuostatą tokia prasme, kad oficialiai nebus atsižvelgiama į plačiai pripažintus faktus, šalys būtų skatinamos atsargumo sumetimais savo raštuose nurodyti išsamius pareiškimus apie plačiai žinomus faktus, o tai žymiai apsunkintų protesto procedūrą.

33 Atsižvelgiant į pirma pateiktus svarstymus reikia išnagrinėti, ar Apeliacinė taryba, atsižvelgdama į su šiuo ieškinio pagrindu susijusius įvairius duomenis, neperžengė šalių ginčo ribų.

34 Visų pirma ieškovai kritikuoja ginčijamo sprendimo 15 punktą, kuriame teigiama, kad paprasto vartotojo dėmesys gali keistis atsižvelgiant į atitinkamą prekių kategoriją, ir kad yra „leidžiama manyti, jog šioje byloje suinteresuotas vartotojas kreips ypatingą dėmesį į šių prekių (tai yra automobilių, jų dalių bei autobusų) įsigijimą". Antra, ieškovai Apeliacinei tarybai priekaištauja, jog ginčijamo sprendimo 19 punkte ji atsižvelgė į pavadinimo „Picasso" konceptualų įspūdį atitinkamoje nagrinėjamojoje rinkoje ir patvirtino, „kad buvo galima manyti, jog dauguma vartotojų europiečių sieja PICASSO sąvoką su XX amžiaus žymiausiu pasaulio dailininku Pablo Picasso". Trečia, ieškovai mano, kad Apeliacinė taryba negalėjo remtis ginčijamo sprendimo 20 ir 21 punktuose nurodytais teiginiais, pagal kuriuos PICASSO žymeniui būdingas išskirtinis pobūdis yra toks ryškus, jog bet kurio galimo pastebimo skirtumo gali pakakti, kad būtų pašalinta galimybė suklaidinti suinteresuotus vartotojus", ir kad „suinteresuotas vartotojas, išvydęs PICASSO pavadinimą ir prekių ženklą, kuriame yra pavadinimas, niekada nesusies prekių ženklo PICARO su ispanų menininku, nurodytu prekių ženkle PICASSO".

35 Toliau išdėstytame ginčijamo sprendimo tekste Apeliacinė taryba nenurodė naujų, plačiai pripažintų arba ne, faktų, tačiau siekdama įvertinti, ar nagrinėjamus prekių ženklus pagal nagrinėjamųjų prekių arba paslaugų kategorijas galima supainioti, pagal nusistovėjusią teismo praktiką patikslino bei taikė tinkamą kriterijų, tai yra atsižvelgdama į numanomą protingai atidaus bei apdairaus paprasto vartotojo suvokimą (1997 m. lapkričio 11 d. Teisingumo Teismo sprendimo *SABEL*, C-251/95, Rink. p. I-6191, 23 punktas; 1998 m. liepos 16 d. Sprendimo *Gut Springenheide ir Tusky*, C-210/96, Rink. p. I-4657, 31 punktas, 1999 m. birželio 22 d. Sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, C-342/97, Rink. p. I-3819, 25 ir 26 punktai). Taigi kalbama apie esminę Apeliacinės tarybos motyvavimo dalį. Be to, ieškovai negali teigti, jog Apeliacinė taryba, naudodama šį būtiną suklaidinimo galimybės vertinimo kriterijų, peržengė šalių ginčo ribas.

36 Dėl antrosios iš dviejų minėtų dalių reikia papildomai nurodyti, kad pati *Succession Picasso* savo ieškinio trečiame puslapyje VRDT apeliacinei tarybai pateikdama motyvus nurodė:

„(VRDT) visų pirma pastebi, kad vartotojai europiečiai pripažins, jog Picasso yra žymus ispanų dailininkas. Ieškovai sutinka su šiuo požiūriu". („Tarnyba visų pirma pažymi, kad Europos vartotojai atpažins PICASSO kaip garsų ispanų dailininką. Ieškinį padavusi šalis sutinka su šiuo požiūriu.")

37 Šiomis sąlygomis ieškovai negali priekaištauti Apeliacinei tarybai, kad ji ginčijamajame sprendime atsižvelgė į šį numanomą visuomenės suvokimą, kurį pirma nurodytame savo ieškinyje aiškiai patvirtino *Succession Picasso*. Taigi vertinant ieškinio pagrindą šiuo aspektu jis nėra paremtas faktais.

38 Iš to daroma išvada, kad antras ieškinio pagrindas nėra pagrįstas.

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

Šalių argumentai

39 Siekdami pagrįsti šį ieškinio pagrindą ieškovai nurodo šešis argumentus.

40 Pirma, jie kaltina Apeliacinę tarybą dėl to, kad ši grindė savo sprendimą remdamasi prielaida, jog įsigydamas transporto priemones ir susijusias dalis paprastas vartotojas bus ypač apdairus ir atidus. Jie teigia, kad ši prielaida taikytina tik įsigijimo momentu; išvydęs nagrinėjamus prekių ženklus kitose situacijose, pavyzdžiui, pamatęs minėtas transporto priemones kelyje, net dėmesingas vartotojas galėtų patikėti, jog šios prekės tam tikra prasme yra tokios pačios arba jų komercinė kilmė susijusi ekonominiais ar kitokiais ryšiais. Taigi Apeliacinė taryba neatsižvelgė į teoriją, vadinamą „suklaidinimas po pardavimo", nors ši yra visuotinai pripažinta prekių ženklų teisėje, ypač 2002 m. lapkričio 12 d. Teisingumo Teismo sprendime *Arsenal Football Club* (C-206/01, Rink. p. I-10273). Šiomis aplinkybėmis ieškovai pažymi, kad suklaidinimo galimybės koncepcija apima ir netiesioginio suklaidinimo galimybę. Be to, jie Apeliacinei tarybai priekaištauja, kad ši nenurodė argumentų, kuriomis remdamasi grindė savo prielaidą dėl ypatingo atitinkamos visuomenės dalies apdairumo bei atidumo.

41 Antra, ieškovai teigia, kad nagrinėjami prekių ženklai vizualiniu ir fonetiniu požiūriu yra panašūs. Jie prašo atkreipti dėmesį, kad abiejų prekių ženklų vizualiniai, fonetiniai ir konceptualūs panašumai turi būti lyginami neatsižvelgiant į atitinkamos visuomenės dalies sudėtį, mat į pastarąjį veiksnį turėtų būti atsižvelgiama tik tuo atveju, kai vertinama bendra suklaidinimo galimybė.

42 Trečia, ieškovai ginčija teiginį, pagal kurį „Picasso" pavadinimo daromas konceptualus įspūdis turėtų įtakos nagrinėjamų prekių ženklų panašumui fonetiniu ir vizualiniu požiūriu. Jie patikslina, kad žodinis žymuo PICASSO neturi jokios svarbos nagrinėjamoms prekėms, t. y. automobiliams. Jie mano, kad Apeliacinė taryba turėjo išnagrinėti suklaidinimo galimybę atsižvelgdama tik į šias prekes, ir kad nėra tinkama atsižvelgti į reikšmes, kurias žymuo gali turėti kitose nei automobilių srityse. Ieškovai posėdyje papildomai teigė, jog požiūris, kad sąvokos „Picasso" prasmė visada suvokiama kaip nurodanti dailininką, o ne automobilius, galėtų sukelti tokių

pasekmių: prekių ženklo savybė, leidžianti atskirti šias prekes, yra ginčijama, nors VRDT jį įregistravo. Be to, toks požiūris apribotų prekių ženklo PICASSO apsaugą ta prasme, kad juo būtų galima remtis tik tapačių žymenų atžvilgiu, nes prasminis termino turinys nuslopintų vizualinius ir fonetinius panašumus, kuriuos šis žodinis žymuo galėtų turėti su šiek tiek skirtingais žymenimis.

43 Be to, ieškovai tvirtina, kad to, jog du prekių ženklai yra panašūs vizualiniu arba fonetiniu požiūriu, gali pakakti nustatant suklaidinimo galimybę.

44 Ketvirta, ieškovai tvirtina, kad ginčijamu sprendimu buvo pažeista taisyklė, pagal kurią suklaidinimo galimybė yra juo lengviau nustatoma, juo ankstesnis prekių ženklas yra išskirtinesnis. Jie tvirtina, kad žodinis žymuo PICASSO yra labai aiškaus išskirtinio pobūdžio, o tai, kad jis taip pat sudaro žymaus dailininko pavardę, jų nuomone, nėra svarbu.

45 Penkta, ieškovai mano, kad ginčijamo sprendimo 21 punkte Apeliacinė taryba klaidingai vertino tik tai, ar atitinkama visuomenės dalis, išvydusi ankstesnį prekių ženklą, galvotų apie prekių ženklą, kurį įregistruoti buvo paduota paraiška. Ieškovų nuomone, priešingai, reikėjo išnagrinėti, ar išvydusi prekių ženklą, kurį įregistruoti paduota paraiška, ši visuomenės dalis galėtų jį susieti su ankstesniu prekių ženklu. Ieškovai tvirtina, kad, atsižvelgiant į nagrinėjamų prekių ženklų panašumą, taip yra šioje byloje.

46 Šešta (ir galiausiai), ieškovai tvirtina, kad Apeliacinė taryba gerai nesuprato argumento, pagal kurį įstojanti į bylą šalis norėjo pasinaudoti ankstesniu prekių ženklu ir sąmoningai sudaryti galimybę, jog nagrinėjami prekių ženklai būtų supainioti. Jie pripažįsta, kad protestas paremtas Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio

1 dalies b punktu, o ne to paties straipsnio 5 dalimi, bet patikslina, kad šis argumentas sąlygojamas aplinkybių, kurioms esant *Succession Picasso* per apeliacijos procedūrą nurodė aplinkybę, pagal kurią įstojanti į bylą šalis, padavusi prekių ženklo registracijos paraišką, žinojo apie tai, jog prekės bus parduodamos naudojant ankstesnį prekių ženklą.

47 VRDT ir įstojanti į bylą šalis mano, kad ieškinio pagrindas nėra pagrįstas, nes nagrinėjami prekių ženklai pakankamai skiriasi, jog būtų galimybė juos supainioti.

Pirmosios instancijos teismo vertinimas

48 Pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktą ankstesniam prekių ženklo savininkui užprotestavus, prekių ženklas, kurį įregistruoti buvo paduota paraiška, neregistruojamas, jeigu dėl savo panašumo į ankstesnį prekių ženklą ar tapatumo su juo 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.

49 Iš nusistovėjusios teismų praktikos aišku, kad suklaidinimo galimybė yra, kai visuomenė gali patikėti, jog atitinkamos prekės arba paslaugos yra pagamintos tos pačios įmonės arba – atitinkamu atveju – ekonomiškai susijusių įmonių.

50 Pagal tą pačią teismų praktiką galimybė suklaidinti turi būti vertinama visapusiškai, atsižvelgiant į tai, kaip atitinkama visuomenės dalis suvokia žymenis ir nagrinėjamas prekes arba paslaugas, bei į visus šioje byloje esamus tinkamus veiksnius, ypač į

žymenų ir pažymėtų prekių arba 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 jame nurodytas bylas).

51 Šioje byloje pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 2 dalies a punktą ankstesnis prekių ženklas yra Bendrijos prekių ženklas. Taigi reikia atsižvelgti į pirmesniame punkte numatytų sąlygų vertinimo tikslus visos Bendrijos visuomenės požiūriu. Atsižvelgiant į ankstesniu prekių ženklu pažymėtų prekių pobūdį, atitinkamos visuomenės dalį sudaro galutiniai vartotojai.

52 Yra aišku, kad Bendrijos prekių ženklo registracijos paraiškoje numatytos ir ankstesniu prekių ženklu pažymėtos prekės iš dalies tapačios ir panašios.

53 Taigi reikia išnagrinėti, ar nagrinėjamų prekių ženklų panašumo laipsnis pakankamai aukštas, kad būtų galima laikyti, jog yra galimybė prekių ženklus supainioti. Iš nusistovėjusios teismų praktikos aišku, kad visapusiškas suklaidinimo galimybės vertinimas, priklausantis nuo žymenų panašumo vizualiniu, fonetiniu ir prasminiu požiūriu, turi būti paremtas bendru jų sukuriamu įspūdžiu, konkrečiai atsižvelgiant į jų skiriamuosius ir dominuojančius (svarbiausius) elementus (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 punktas ir jame nurodytos bylos). Šiuo atžvilgiu reikia atmesti ieškovų argumentą, kad dviejų ženklų panašumas turi būti vertinamas neatsižvelgiant į atitinkamos visuomenės dalies sudėtį, kadangi šis aspektas yra tinkamas tik visapusiškai vertinant suklaidinimo galimybę. Iš tikrųjų panašumo tarp nagrinėjamų ženklų vertinimas yra visapusiško suklaidinimo galimybės vertinimo esminė dalis. Taigi, kaip ir prieš tai minėtas vertinimas, jis turi būti atliekamas atsižvelgiant į atitinkamos visuomenės dalies suvokimą.

54 Dėl panašumo vizualiniu ir fonetiniu požiūriu ieškovai teisingai nurodė, kad kiekvieną nagrinėjamą žymenį sudaro trys skiemenys, kuriuose yra tos pačios analogiškose vietose ir tokia pačia tvarka išsidėsčiusios balsės, išskyrus atitinkamai raides „ss" ir „r", jie turi tokias pačias priebalses, kurios, be to, analogiškai išsidėsčiusios tose pačiose vietose. Ypač svarbu tai, kad pirmieji du skiemenys (kaip ir paskutinė raidė) yra tapatūs. Kita vertus, dvigubos priebalsės „ss" tarimas labai aiškiai skiriasi nuo priebalsės „r" tarimo. Iš to matyti, kad abu ženklai panašūs vizualiniu ir fonetiniu požiūriu, tačiau pastaruoju požiūriu jie šiek tiek ir skiriasi.

55 Vertinant konceptualiu požiūriu, žodinis žymuo PICASSO yra labai gerai žinomas atitinkamos visuomenės daliai kaip žymaus dailininko Pablo Picasso vardas. Žodinis žymuo PICARO, ypač ispaniškai kalbančių žmonių, gali būti suvokiamas kaip žymintis ispanų literatūros personažą, nors atitinkamai ne ispaniškai kalbančios visuomenės daliai (didžiajai) jis neturi prasminio turinio. Taigi žymenys nėra panašūs vertinant konceptualiu požiūriu.

56 Tam tikromis aplinkybėmis panašūs konceptualūs skirtumai gali nuslopinti aptariamųjų žymenų vizualinius ir fonetinius panašumus. Kad taip atsitiktų, reikia, jog nagrinėjami žymenys atitinkamos visuomenės dalies požiūriu bent turėtų aiškią ir apibrėžtą reikšmę, kurią ši visuomenė galėtų nedelsdama suvokti (sprendimo *BASS* 54 punktas, cituotas 52 punkte).

57 Atitinkamos visuomenės dalies požiūriu žodinis žymuo PICASSO turi aiškų ir apibrėžtą prasminį turinį. Priešingai negu tvirtina ieškovai, šioje byloje, siekiant įvertinti suklaidinimo galimybę, žymens reikšmės tinkamumui įtakos neturi tai, kad ši reikšmė nėra susijusi su nagrinėjamąja preke. Iš tikrųjų dailininko Pablo Picasso reputacija yra tokia, kad sunkiai tikėtina, nesant konkrečių nuorodų, nurodančių

priešingai, jog žymuo PICASSO, kaip transporto priemonių prekių ženklas, paprasto vartotojo nuomone, galėtų būti tapatinamas su dailininko vardu, kai vartotojas, išvydęs PICASSO žymenį kartu su nagrinėjama preke, atsiribotų nuo žymens, kaip dailininko vardo, reikšmės ir, be kita ko, iš esmės jį suvoktų kaip automobilių prekių ženklą.

58 Iš to daroma išvada, kad šioje byloje esantys nagrinėjamų žymenų skirtumai yra minėtame 54 punkte numatytus vizualinius ir fonetinius panašumus slopinančiojo pobūdžio.

59 Be to, visapusiškai vertinant suklaidinimo galimybę, reikia atsižvelgti į tai, kad įsigydamas nagrinėjamą prekę atitinkamos visuomenės dalies paprastas vartotojas yra labai atidus, ypač dėl jos kainos bei ryškaus technologinio pobūdžio. Ieškovų nurodoma galimybė, kad atitinkamos visuomenės dalies nariai gali taip pat suvokti nagrinėjamąją prekę situacijose, kuriose paprastai nekreipia tokio dėmesio, neprieštarauja tam, kad būtų atsižvelgta į šį dėmesio laipsnį. Iš tikrųjų atsisakymas įregistruoti prekių ženklą dėl galimybės jį supainioti su ankstesniu prekių ženklu yra pateisinamas dėl to, kad esant tokiai supainiojimo galimybei suinteresuoti vartotojai, pasirinkdami atitinkamas prekes arba paslaugas, gali patirti netinkamą įtaką. Iš to daroma išvada, kad vertinant suklaidinimo galimybę reikia atsižvelgti į paprasto vartotojo dėmesio laipsnį, kai pastarasis rengiasi rinktis iš įvairių prekių arba paslaugų, priklausančių kategorijai, kurioje prekių ženklas įregistruotas.

60 Reikia papildyti, kad siekiant įvertinti suklaidinimo galimybę klausimas dėl suinteresuotosios visuomenės dalies dėmesio laipsnio, į kurį būtina atsižvelgti, skiriasi nuo to, ar po prekės įsigijimo atsiradusios aplinkybės gali būti esminės vertinant prekių ženklų teisės pažeidimą, kaip buvo nustatyta ieškovų nurodytame sprendime *Arsenal Football Club* (cituotas 40 punkte) dėl tapataus prekių ženklo naudojimo.

61 Be to, ieškovai šioje byloje klaidingai remiasi teismų praktika, pagal kurią prekių ženklai su didesniu išskirtiniu pobūdžiu dėl šio arba dėl to, kad gana žinomi, yra labiau saugomi už prekių ženklus, kurių išskirtinis pobūdis mažesnis (sprendimo *SABEL*, cituoto 35 punkte, 24 punktas ir 1998 m. rugsėjo 29 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Canon*, C-39/97, Rink. p. I-5507, 18 punktas). Iš tikrųjų žodinio žymens PICASSO, atitinkančio žymaus dailininko vardą Pablo Picasso, žinomumas nėra toks, kad sustiprintų galimybę supainioti šiuos nagrinėjamus prekių ženklus.

62 Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, nagrinėjamų prekių ženklų panašumo laipsnis nėra pakankamai aukštas, kad būtų galima manyti, jog atitinkama visuomenės dalis galvos, kad nagrinėjamos prekės yra pagamintos tos pačios įmonės arba – atitinkamai – ekonomiškai susijusių įmonių. Todėl Apeliacinė taryba teisingai nusprendė, kad nebuvo galimybės supainioti šių prekių ženklų.

63 Dėl ieškinyje pateikto argumento, kuriuo nurodomi pateiktos apeliacijos VRDT motyvai, pagal kurį įstojanti į bylą šalis, padavusi paraišką įregistruoti prekių ženklą, galėjo netinkamai bei apgaulingai pasinaudoti ankstesnio prekių ženklo komercine sėkme, Apeliacinė taryba teisingai nusprendė, kad šis argumentas galimas tik pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalį, kuria protestas nebuvo pagrįstas.

64 Todėl pirmasis ieškinio pagrindas taip pat atmetamas.

65 Iš to matyti, kad reikia atmesti visą ieškinį.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

66 Pagal Darbo reglamento 87 straipsnio 2 dalį pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti išlaidas, jei laimėjusi šalis to prašė. Kadangi ieškovai pralaimėjo bylą, jie, be savo turėtų išlaidų, turi padengti VRDT ir įstojusios į bylą šalies išlaidas pagal šių pateiktus reikalavimus.

Remdamasis šiais motyvais,

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS (antroji kolegija)

nusprendžia:

1. Atmesti ieškinį.

2. Priteisti iš ieškovų bylinėjimosi išlaidas.

Forwood Pirrung Meij

Paskelbta 2004 m. birželio 22 d. viešame posėdyje Liuksemburge.

Sekretorius

H. Jung

Pirmininkas

J. Pirrung