BENDROJO TEISMO (aštuntoji kolegija) SPRENDIMAS

2010 m. balandžio 21 d.*

Byloje T-361/08

Peek & Cloppenburg, įsteigta Hamburge (Vokietija),

van Graaf GmbH & Co. KG, įsteigta Vienoje (Austrija),

atstovaujamos advokatų V. von Bomhard, A. Renck, T. Dolde ir J. Pause,

ieškovės,

* Proceso kalba: vokiečių.

prieš

Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT), atstovaujamą S. Schäffner,

atsakovę,

įstojusi į bylą teisme šalis, kuriai leista dalyvauti vietoj *Office of the Permanent Secretary, The Prime Minister's Office, Thailand* (Tailandas), kita procedūros VRDT apeliacinėje taryboje šalis:

The Queen Sirikit Institute of Sericulture, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Thailand (Tailandas), įsteigtas Bankoke (Tailandas), atstovaujamas advokato A. Kockläuner,

dėl ieškinio, pareikšto dėl 2008 m. birželio 10 d. VRDT ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1677/2007-4), susijusio su protesto procedūra tarp *Peek & Cloppenburg* ir *Office of the Permanent Secretary, The Prime Minister's Office, Thailand*,

BENDRASIS TEISMAS (aštuntoji kolegija),

kurį sudaro pirmininkė E. Martins Ribeiro (pranešėja), teisėjai S. Papasavvas ir N. Wahl,

posėdžio sekretorius J. Plingers, administratorius,

priima šį

Sprendimą

Ginčo aplinkybės

1 2004 m. spalio 29 d. *Office of the Permanent Secretary, The Prime Minister's Office, Thailand* (Tailandas), remdamasis iš dalies pakeistu 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k. 17 sk., 1 t., p. 146), kuris buvo pakeistas 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 78, p. 1), pateikė Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) paraišką įregistruoti Bendrijos prekių ženklą.

2 Prašomas įregistruoti prekių ženklas yra šis vaizdinis žymuo:



3 Prekės, kurioms buvo pateikta prekių ženklo registracijos paraiška, priklauso peržiūrėtos ir iš dalies pakeistos 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklams registruoti 24 ir 25 klasėms ir pagal kiekvieną iš jų apibūdinamos taip:

— 24 klasė: „Šilkas“,

— 25 klasė: „Šilkiniai drabužiai“.

4 Ši paraiška buvo paskelbta 2005 m. birželio 13 d. *Bendrijos prekių ženklų biuletenyje* Nr. 24/2005.

5 2005 m. rugsėjo 7 d. viena iš dviejų ieškovių šioje byloje – *Peek & Cloppenburg* – pareiškė protestą pagal Reglamento Nr. 40/94 42 straipsnį (dabar – Reglamento Nr. 207/2009 41 straipsnis) dėl prašomo įregistruoti prekių ženklo registracijos, remdamasi galimybe supainioti, kaip ji suprantama pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktą (dabar – Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas).

6 Protestas buvo grindžiamas šio vaizdinio Vokietijos prekių ženklo registracija Nr. 30336340:



7 Šio prekių ženklo paraiška pateikta 2003 m. liepos 18 d., o prekių ženklas įregistruotas 2004 m. birželio 14 d. 18, 25 ir 35 klasių prekėms ir paslaugoms:

— 18 klasė: „Odos gaminiai, pirmiausia – diržai, krepšiai, dėklai (priklausantys 18 klasei) ir odos dirbiniai, pirmiausia – piniginės, kišeninės piniginės, raktų dėklai, skėčiai“,

— 25 klasė: „Drabužiai (įskaitant megztus ir austus drabužius bei odinius drabužius) moterims, vyrams ir vaikams, pirmiausia – viršutiniai, skirti dėvėti patalpose, laisvalaikio ir sportiniai drabužiai; avalynė, įskaitant ilgaaulius batus ir šlepetes, diržai“,

— 35 klasė: „Reklama, verslo vadyba, verslo tvarkyba, įstaigų veikla, prekių pateikimas, mėginių platinimas reklamos tikslais, prekių ir paslaugų aukcionai, rinkų tyrimai“.

8 Protestas pateiktas dėl visų prekių, kurioms skirtas prašomas įregistruoti prekių ženklas.

9 2007 m. spalio 15 d. sprendimu Protestų skyrius atmetė protestą motyvuodamas tuo, kad žymenys, dėl kurių kilo ginčas, nėra panašūs, ir bet kuriuo atveju Bendrijos teritorijoje nėra jokios galimybės jų supainioti.

10 2007 m. spalio 26 d. *Peek & Cloppenburg* pateikė apeliaciją VRDT dėl Protestų skyriaus sprendimo.

11 2007 lapkričio 15 d. *Peek & Cloppenburg* paprašė *Deutsches Patent- und Markenamt* (Vokietijos patentų ir prekių ženklų biuras) ankstesnį prekių ženklą perleisti kitai ieškovei šioje byloje, t. y. *van Graaf GmbH & Co. KG* (toliau – *van Graaf*).

12 2008 m. birželio 10 d. sprendimu (toliau – ginčijamas sprendimas) VRDT ketvirtoji apeliacinė taryba atmetė apeliaciją. Ji patvirtino Protestų skyriaus sprendimą, jog nagrinėjami žymenys vizualiai, fonetiškai ir konceptualiai skiriasi ir todėl nereikia palyginti atitinkamų produktų, nes viena iš Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto sąlygų neįvykdyta. Ji pažymėjo, kad net darant prielaidą, jog žymenys panašūs vien dėl savo konceptualaus panašumo, tai nekeistų šios išvados, net jei atitinkamos prekės būtų pripažintos tapačiomis, nes suinteresuotoji visuomenė neapsiriktų dėl jų komercinės kilmės.

13 2008 m. rugpjūčio 11 d. *Deutsches Patent- und Markenamt* išdavė pažymą, iš kurios matyti, jog nuo 2007 m. lapkričio 17 d. *van Graaf* yra naujasis prekių ženklo savininkas vietoj *de Peek & Cloppenburg*.

Procesas ir šalių reikalavimai

14 Ši byla buvo pradėta ieškovių ieškiniu, kurį Pirmosios instancijos teismo kanceliarija gavo 2008 m. rugpjūčio 27 d.

15 2008 m. gruodžio 16 d. VRDT ir *The Queen Sirikit Institute of Sericulture, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Thailand*, pateikė Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai savo atsakymą į ieškinį.

16 2008 m. gruodžio 16 d. atsakyme į ieškinį *The Queen Sirikit Institute of Sericulture, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Thailand*,

pateikė prašymą leisti jai įstoti į bylą procese Pirmosios instancijos teisme vietoj *Office of the Permanent Secretary, The Prime Minister's Office, Thailand*, ir 2009 m. sausio 8 d. Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai pateikė Bendrijos prekių ženklo „Thai Silk" perleidimo sutarties kopiją.

17 2009 m. vasario 2 d. Pirmosios instancijos teismo kanceliarijoje užregistruotu laišku VRDT nurodė pritarianti šiam prašymui dėl pakeitimo. Tą pačią dieną įregistruotu laišku ieškovės nurodė neturinčios prieštaravimų dėl šio prašymo.

18 2009 m. birželio 19 d. nutartimi Pirmosios instancijos teismas leido į bylą procese Pirmosios instancijos teisme įstoti *The Queen Sirikit Institute of Sericulture, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Thailand*, vietoj *Office of the Permanent Secretary, The Prime Minister's Office, Thailand*.

19 2009 m. liepos 9 d. sprendimu Pirmosios instancijos teismas nusprendė atmesti *The Queen Sirikit Institute of Sericulture, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Thailand*, atsakymą į ieškinį kaip nepriimtiną, remdamasis tuo, kad tik nuo 2009 m. birželio 19 d. Pirmosios instancijos teismo nutarties ji tapo į bylą įstojusia šalimi, taigi, minėto atsakymo į ieškinį pateikimo datą – 2008 m. gruodžio 16 d. – šiame ginče ji buvo trečioji šalis. Pirmosios instancijos teismas į bylą įstojusios šalies paprašė savo argumentus dėl šio bylos pateikti per teismo posėdį.

20 2009 m. liepos 24 d. Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai pateiktu laišku *The Queen Sirikit Institute of Sericulture, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Thailand*, iš naujo pateikė savo 2008 m. gruodžio 16 d. atsakymą į ieškinį bei jo priedus, siekdamas, kad į juos būtų atsižvelgta šiame procese ir taip būtų veiksmingai išsaugota jo teisė būti išklausytam.

21 Pirmosios instancijos teismo aštuntosios kolegijos pirmininkas, atsižvelgdamas į ypatingas bylos aplinkybes, nusprendė priimti šį dokumentą ir suteikti kitoms šalims galimybę dėl jų pateikti pastabas per teismo posėdį.

22 Ieškovės *Peek & Cloppenburg* ir *van Graaf* teismo prašo:

— panaikinti ginčijamą sprendimą,

— priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.

23 VRDT teismo prašo:

— atmesti *van Graaf* ieškinį kaip nepriimtiną,

— atmesti *Peek & Cloppenburg* ieškinį kaip nepagrįstą,

— priteisti iš ieškovių bylinėjimosi išlaidas.

24 Įstojusi į bylą šalis teismo prašo:

— atmesti ieškinį kaip nepriimtiną,

— atmesti ieškinį kaip nepagrįstą,

— priteisti iš ieškovių bylinėjimosi išlaidas.

25 Per 2009 m. spalio 8 d. teismo posėdį išklausytos šalių kalbos ir atsakymai į teismo pateiktus klausimus.

Dėl ieškinio priimtinumo

Šalių argumentai

26 Ieškovės pažymi, kad dėl procesinių priežasčių ir atsargumo ieškinį pareiškė *Peek & Cloppenburg* kaip šalis, kuri formaliai patyrė neigiamų padarinių Reglamento Nr. 40/94 63 straipsnio 4 dalies (dabar – Reglamento Nr. 207/2009 65 straipsnio 4 dalis) prasme, ir *van Graaf* kaip šalis, kuri materialiai patyrė neigiamų padarinių. Jos taip pat prašo pranešti apie bet kokį teismo sprendimą, pagal kurį tik viena iš jų turėtų teisę pareikšti ieškinį.

27 VRDT, remdamasi Reglamento Nr. 40/94 63 straipsnio 4 dalimi, pažymi, kad *Peek & Cloppenburg* buvo procedūros Apeliacinėje taryboje šalis ir todėl vienintelė turi teisę pareikšti ieškinį. Žinoma, prekių ženklas buvo perleistas *van Graaf*, ir materialine prasme ji patyrė neigiamų padarinių dėl ginčijamo sprendimo. Vis dėlto šios nuostatos prasme lemiamos reikšmės turi formalus apeliacinės procedūros šalies statusas. Kadangi *Van Graaf* niekuomet nebuvo procedūros Apeliacinėje taryboje šalis, ji neturi teisės pareikšti ieškinio.

28 Pasak VRDT, kuri remiasi Pirmosios instancijos teismo praktika, *van Graaf* gali būti bylos šalis vietoj *Peek & Cloppenburg* dėl to, kad Bendrijos prekių ženklas „Thai Silk“ buvo perleistas, su sąlyga, jog *van Graaf* paprašys ją pakeisti vietoj *Peek & Cloppenburg* ir teismas leis tokį pakeitimą nutartimi. Tačiau *van Graaf* nepateikė jokio prašymo dėl pakeitimo.

29 Įstojusi į bylą šalis tvirtina, kad ieškinys nepriimtinas, nes, pirma, nuo 2007 m. lapkričio 17 d. *Peek & Cloppenburg* nebėra prekių ženklo savininkė ir todėl ginčijamas sprendimas neturi jai neigiamų padarinių Reglamento Nr. 40/94 63 straipsnio 4 dalies prasme ir, antra, *van Graaf* nebuvo procedūros Apeliacinėje taryboje šalis bei neįstojo į šią bylą, nors ir tapo ankstesnio prekių ženklo savininke netrukus po to, kai Apeliacinėje taryboje pareikšta apeliacija. Taigi nė viena iš ieškovių neturi teisės pareikšti ieškinio.

Teismo vertinimas

30 Reglamento Nr. 40/94 63 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad ieškinį dėl Apeliacinės tarybos sprendimo „gali [pareikšti] bet kuri Apeliacinėje taryboje vykusios procedūros šalis, kuriai jos sprendimas turėjo neigiamų padarinių“.

31 Šiuo klausimu reikia pažymėti, kad byloje, kurioje prekių ženklas perleistas po Apeliacinės tarybos sprendimo, tačiau prieš pareiškiant ieškinį teisme, jau buvo nuspręsta, kad remiantis Reglamento Nr. 40/94 63 straipsnio 4 dalimi naujieji ankstesnio prekių ženklo savininkai gali pareikšti ieškinį teismui ir turi būti pripažįstami proceso šalimis, kai įrodo, kad yra teisės, kuria buvo remtasi VRDT, savininkai (2005 m. birželio 28 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Canali Ireland prieš VRDT – Canal Jean (CANAL JEAN CO. NEW YORK)*, T-301/03, Rink. p. II-2479, 19 punktas).

32 Reikia taip pat pastebėti, jog toje byloje, kurioje priimtas 31 punkte minėtas Sprendimas *CANAL JEAN CO. NEW YORK*, kadangi naujasis prekių ženklo savininkas pateikė to prekių ženklo perleidimo įrodymą, o po procedūros Apeliacinėje taryboje VRDT įregistravo šį perleidimą, šis naujasis savininkas tapo procedūros VRDT šalimi (20 punktas).

33 Nagrinėjamu atveju iš bylos medžiagos matyti, kad 2007 m. lapkričio 15 d. laišku *Peek & Cloppenburg* paprašė *Deutsches Patent- und Markenamt* perleisti *van Graaf* naudai kelis prekių ženklus, tarp jų – ankstesnį prekių ženklą, o 2008 m. rugpjūčio 11 d. *Deutsches Patent- und Markenamt* pastarosios atstovui išdavė pažymą, patvirtinančią šio prekių ženklo perleidimą jai nuo 2007 m. lapkričio 17 d., todėl *van Graaf* tapo procedūros VRDT šalimi Reglamento Nr. 40/94 63 straipsnio 4 dalies prasme (šiuo klausimu taip pat žr. 2007 m. gruodžio 13 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimą *Xentral prieš VRDT – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM)*, T-134/06, Rink. p. II-5213).

34 Šios išvados negali paneigti aplinkybė, kad ankstesnio prekių ženklo perleidimą oficialiai įregistravo *Deutsches Patent- und Markenamt*, o ne VRDT, nes ankstesnis prekių ženklas buvo registruotas Vokietijoje ir nebuvo ginčijamas šio prekių ženklo perleidimo *van Graaf* naudai faktas.

35 Taigi, ieškinys yra priimtinas, kiek tai susiję su *van Graaf*.

36 Kadangi kalbama apie vieną ir tą patį ieškinį, nereikia nagrinėti, ar *Peek & Cloppenburg* turi teisę pareikšti ieškinį (šiuo klausimu žr. 1993 m. kovo 24 d. Teisingumo Teismo sprendimo *CIRFS ir kt. prieš Komisiją*, C-313/90, Rink. p. I-1125, 31 punktą; 2003 m. liepos 8 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Verband der freien Rohrwerke ir kt. prieš Komisiją*, T-374/00, Rink. p. II-2275, 57 punktą ir 2007 m. liepos 9 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Sun Chemical Group ir kt. prieš Komisiją*, T-282/06, Rink. p. II-2149, 50 punktą).

37 Iš viso to, kas pasakyta, darytina išvada, kad ieškinys turi būti pripažintas priimtinu.

Dėl esmės

38 Ieškovės nurodo vienintelį pagrindą, susijusį su Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimu.

Šalių argumentai

39 Ieškovės tvirtina, kad 25 klasei priklausančios prašomu įregistruoti prekių ženklu žymimos prekės yra tapačios ankstesniu prekių ženklu žymimoms prekėms. Dėl 24 klasei priklausančių prašomu įregistruoti prekių ženklu žymimų prekių ir 25 klasei priklausančių ankstesniu prekių ženklu žymimų prekių jos teigia, jog esama panašumo, nes drabužiai bei šilkas priklauso tekstilės gaminių kategorijai. Be to, kadangi drabužiai naudojami aprangai, o jų sudėtyje būna šilko ir jis naudojamas juos gaminant, šios prekės yra konkuruojančios. Dažnai ir paskirstymo kanalai bei prekybos vietos yra tos pačios.

40 Ieškovės nurodo, kad vizualiai nagrinėjami žymenys yra labai panašūs, nes juose dominuoja povo atvaizdas ir todėl nežymių skirtumų tarp šių žymenų povo atvaizdo ir antraeilių elementų nepakanka, kad vartotojas šiuos žymenis suvoktų skirtingai. Jos teigia, kad nuomonė, kurios laikėsi Apeliacinė taryba, jog neįmanoma „susieti atitinkamų vaizdinių elementų su konkrečia gyvūnų rūšimi“, yra neatitinka tikrovės ir yra visiškai nesuprantama. Jų manymu, atvirkščiai, paprastas vartotojas žymenyse atpažįsta povo atvaizdą, kuris visiškai nėra apibūdinamasis 24 ir 25 klasių prekių atžvilgiu ir taip atkreipia šio vartotojo dėmesį. Be to, elementai, kurie žymenyse skiriasi, t. y. rėmelis, linija ir spalvos, yra antraeiliai, todėl nenukreipia paprasto vartotojo dėmesio nuo bendrų pagrindinių elementų. Ne gana to, žodžiai „thai silk“ Vokietijos vartotojui, kuris puikiai suprastų jų reikšmę, apibūdina šilką ir drabužius ir todėl neturi įtakos prašomo įregistruoti prekių ženklo suvokimui.

41 Pasak ieškovių, ne viename Pirmosios instancijos teismo sprendime buvo konstatuota, jog dėl panašių vizualių elementų egzistavo galimybė supainioti, nepaisant to, kad viename iš lygintinų žymenų buvo žodinis elementas, ir neatsižvelgiant į kito žymens ryškesnį skiriamąjį požymį.

42 Ieškovės priduria, kad fonetiškai nagrinėjami žymenys yra arba labai panašūs, arba nepalyginami, o konceptualiai – arba labai panašūs, arba tapatūs.

43 Jos daro išvadą, kad Vokietijos rinkoje yra galimybė suklaidinti visuomenę, kurią sudaro pakankamai informuoti ir protingai pastabūs bei nuovokūs vartotojai. Be to, reikėtų atsižvelgti į tai, kad, pirma, vartotojas prisimena netobulą prekių ženklų atvaizdą, antra, ankstesniam prekių ženklui būdingas ryškus skiriamasis požymis.

Vizualiai palyginti prekių ženklus itin svarbu, turint omeny nagrinėjamas prekes, kurios paprastai pardavinėjamos savitarnos parduotuvėse.

44 VRDT ir įstojusi į bylą šalis prašo atmesti šį ieškinio pagrindą.

Teismo vertinimas

45 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“.

46 Be to, pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktį (dabar – Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktis) ankstesni prekių ženklai reiškia tokius prekių ženklus, kurių įregistravimo paraiškos padavimo data yra ankstesnė už Bendrijos prekių ženklo įregistravimo paraiškos padavimo datą.

47 Pagal nusistovėjusią teismų praktiką galimybę supainioti sudaro galimybė, kad visuomenė gali manyti, jog nagrinėjamos prekės ar paslaugos pagamintos arba suteiktos tos pačios įmonės arba ekonomiškai susijusių įmonių (žr. 2008 m. rugsėjo 10 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Boston Scientific prieš VRDT – Terumo (CAPIO)*, T-325/06, 70 punktą ir jame nurodytą teismo praktiką; taip pat pagal analogiją žr. 1998 m. rugsėjo 29 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Canon*, C-39/97, Rink. p. I-5507,

29 punktą ir 1999 m. birželio 22 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, C-342/97, Rink. p. I-3819, 17 punktą).

48 Be to, galimybė suklaidinti visuomenę turi būti visapusiškai vertinama atsižvelgiant į visus konkrečiam atvejui svarbius veiksnius (žr. šio sprendimo 47 punkte minėto Sprendimo *CAPIO* 71 punktą ir jame nurodytą teismo praktiką; pagal analogiją žr. 1997 m. lapkričio 11 d. Teisingumo Teismo sprendimo *SABEL*, C-251/95, Rink. p. I-6191, 22 punktą ir 2000 m. birželio 22 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Marca Mode*, C-425/98, Rink. p. I-4861, 40 punktą).

49 Toks visapusiškas vertinimas reiškia, jog tarp veiksnių, į kuriuos atsižvelgiama, visų pirma tarp prekių ženklų panašumo ir žymimų prekių ar paslaugų panašumo, egzistuoja tam tikra tarpusavio priklausomybė. Mažą žymimų prekių ar paslaugų panašumo laipsnį gali kompensuoti didelis prekių ženklų panašumo laipsnis, ir atvirkščiai (2007 m. rugsėjo 13 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Il Ponte Finanziaria prieš VRDT*, C-234/06 P, Rink. p. I-7333, 48 punktas ir 2002 m. spalio 23 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Matratzen Concord prieš VRDT – Hukla Germany (MATRATZEN)*, T-6/01, Rink. p. II-4335, 25 punktas). Šių veiksnių tarpusavio priklausomybė nurodyta Reglamento Nr. 40/94 septintoje konstatuojamojoje dalyje, pagal kurią panašumo sąvoka turi būti aiškinama ją siejant su galimybe supainioti, kurios vertinimas priklauso nuo daugelio veiksnių, ypač nuo prekių ženklo žinomumo rinkoje, galimo susiejimo su naudojamu ar registruotu žymeniu, prekių ženklo ir žymens bei žymimų prekių ar paslaugų panašumo laipsnio (žr. šio sprendimo 47 punkte minėto Sprendimo *CAPIO* 72 punktą ir jame nurodytą teismo praktiką).

50 Be to, visapusiškas vertinimas, kiek jis susijęs su vizualiu, fonetiniu ar konceptualiu žymenų, dėl kurių kilo ginčas, panašumu, turi būti pagrįstas bendru jų daromu įspūdžiu, atsižvelgiant, be kita ko, į jų skiriamuosius ir dominuojančius elementus. Iš Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto formuluotės, pagal kurią „yra galimybė suklaidinti visuomenę“, matyti, kad tai, kaip paprastas nagrinėjamų prekių ir paslaugų vartotojas suvokia prekių ženklą, yra lemiamas kriterijus visapusiškai vertinant galimybę supainioti. O paprastas vartotojas prekių ženklą dažniausiai suvokia kaip visumą ir nenagrinėja įvairių jo detalių (žr. šio sprendimo 47 punkte minėto Sprendimo *CAPIO* 73 punktą ir jame nurodytą teismo praktiką; taip pat pagal

analogiją žr. šio sprendimo 48 punkte minėto Sprendimo *SABEL* 23 punktą ir šio sprendimo 47 punkte minėto Sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer* 25 punktą).

51 Visapusiško galimybės supainioti vertinimo tikslais paprastas atitinkamų prekių vartotojas laikomas pakankamai informuotu ir protingai pastabiu bei nuovokiu. Be to, reikia turėti omeny, kad paprastas vartotojas tik retai turi galimybę tiesiogiai palyginti įvairius prekių ženklus ir jam tenka pasikliauti netobulai prisimenamu jų vaizdu. Reikia atsižvelgti ir į aplinkybę, kad paprasto vartotojo pastabumo lygis gali kisti pagal nagrinėjamą prekių ar paslaugų kategoriją (2002 m. spalio 23 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Oberhauser prieš VRDT – Petit Liberto (Fifties)*, T-104/01, Rink. p. II-4359, 28 punktas ir 2004 m. birželio 30 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *BMI Bertoldo prieš VRDT – Diesel (DIESELIT)*, T-186/02, Rink. p. II-1887, 38 punktas; pagal analogiją žr. šio sprendimo 47 punkte minėto Sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer* 26 punktą).

52 Nagrinėjamu atveju iš ginčijamo sprendimo 16 punkto matyti, pirma, kad Apeliacinė taryba atsižvelgė į vokiškai kalbančią visuomenę, nes ankstesnis prekių ženklas yra Vokietijos prekių ženklas, ir, antra, kad atitinkamą visuomenę, kurios atžvilgiu reikia vertinti galimybę suklaidinti, sudaro paprastas vokiškai kalbantis vartotojas, kuris laikomas pakankamai informuotu ir protingai pastabiu bei nuovokiu. Šią prielaidą, kurios, beje, ieškovės neginčijo, reikia patvirtinti.

53 Žinoma, į bylą įstojusi šalis tvirtina, kad suinteresuotosios visuomenės pastabumo laipsnis yra aukštas.

54 Vis dėlto, kalbant apie tokias kaip šioje byloje prekes, kurios yra plataus vartojimo prekės, reikia konstatuoti, jog Apeliacinė taryba teisingai nusprendė, jog suinteresuotąją visuomenę sudaro parastas pakankamai informuotas ir protingai pastabus bei nuovokus vartotojas (šiuo klausimu žr. 2005 m. spalio 5 d. Pirmosios instancijos

teismo sprendimo *Bunker & BKR prieš VRDT – Marine Stock (B.K.R.)*, T-423/04, Rink. p. II-4035, 54 punktą ir jame nurodytą teismų praktiką).

Dėl žymenų panašumo

55 Pirma, dėl vizualaus palyginimo pasakytina, kad ginčijamo sprendimo 17 punkte Apeliacinė taryba teisingai konstatavo, jog nagrinėjami žymenys vizualiai skiriasi.

56 Tiesa, jog abu žymenis sudaro gyvūną vaizduojantis elementas. Prašomą įregistruoti prekių ženklą sudaro gyvūnas, kuris, panašu, stilizuotai profiliu vaizduoja stovintį į dešinę žiūrintį povą, kurio kojų nesimato, o ilga uodega atrodo padengta ratilais. Šis elementas yra mėlynos spalvos ir pavaizduotas taip pat mėlynos spalvos apskritime, po kuriuo matyti žodžiai „thai silk“. Palyginimui – ankstesnį prekių ženklą taip pat sudaro stovintį į dešinę žiūrintį paukštį profiliu vaizduojantis elementas, kurio negalima būtų iš karto suprasti kaip vaizduojančio povą, nes atvaizdas yra schematiškas. Šis paukštis turi skiauterę, schematiškai nupieštas kojas ir uodegą, kuri atrodo padengta žvyneliais. Nepaisant to, net jeigu dalis suinteresuotosios visuomenės galėtų šiame vaizdiniame elemente įžvelgti povo atvaizdą, jis taip skiriasi nuo stilizuoto šio gyvūno atvaizdo prašomame įregistruoti prekių ženkle, kad ši visuomenė vizualiai jį suvoktų skirtingai.

57 Kaip ginčijamo sprendimo 21 punkte teisingai pastebėjo Apeliacinė taryba, vien tai, kad abu atvaizdai nukreipti į dešinę, dar nereiškia, jog žymenys, dėl kurių kilo ginčas, yra vizualiai panašūs.

58 Antra, dėl fonetinio palyginimo reikia priminti, kad sudėtinio žymens fonetinis atkūrimas siaurąja prasme atitinka visų jo žodinių elementų fonetinį atkūrimą, neatsižvelgiant į jų grafinius ypatumus, kurie greičiau priklauso vizualinei žymens analizei (2005 m. gegužės 25 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Creative Technology prieš VRDT – Vila Ortiz (PC WORKS)*, T-352/02, Rink. p. II-1745, 42 punktas).

59 Šiuo klausimu, kaip ginčijamo sprendimo 23 punkte teisingai pažymėjo Apeliacinė taryba, reikia nuspręsti, kad nagrinėjami žymenys taip pat skiriasi. Prašomame įregistruoti prekių ženkle yra žodinis elementas „thai silk", kurio nėra ankstesniame prekių ženkle. Kadangi suinteresuotoji visuomenė prašomam įregistruoti prekių ženklui nurodyti naudos šį žodinį elementą, nėra jokio fonetinio panašumo, kurį galėtų lemti aplinkybė, jog ši visuomenė atpažintų tą patį gyvūną abiejuose žymenyse. Neįmanoma įsivaizduoti, kad suinteresuotoji visuomenė prašomą įregistruoti prekių ženklą nurodytų ištardama ne jo žodinį elementą, o vokišką žodį, atitinkantį jo vaizdiniame elemente pavaizduotą gyvūną, kuris, be kita ko, ne visai tikslus, nes neatmestina, kad šiame vaizdiniame elemente minėta visuomenė gali iš karto ir neatpažinti povo.

60 Net darant prielaidą, kad prašomo įregistruoti prekių ženklo žodinis elementas gali būti laikomas apibūdinamuoju, kaip tvirtina ieškovės, suinteresuotoji visuomenė, nurodydama šį prekių ženklą, vis tiek ištars vien jo žodinį elementą, o ne žodį, atitinkantį jo vaizdiniame elemente pavaizduotą gyvūną, nes ši atitiktis iš esmės yra netiesioginė ir šiuo atveju nėra tiksliai nustatyta, koks tas žodis, nepaisant ieškovių nurodytos teismo praktikos, pagal kurią visuomenė sudėtinio prekių ženklo dalimi esančio apibūdinančio elemento paprastai nelaiko skiriamuoju ir dominuojančiu to prekių ženklo sukurto bendro įspūdžio elementu (žr. 2008 m. gegužės 22 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *NewSoft Technology prieš VRDT – Soft (Presto! Bizcard Reader)*, T-205/06, nepaskelbta Rinkinyje, 56 punktą ir jame nurodytą teismų praktiką).

61 Trečia, dėl konceptualaus palyginimo reikia pažymėti, kad tiesa, jog, kaip ginčijamo sprendimo 24 punkte pažymėjo Apeliacinė taryba, tam, kad būtų panašumas, reikėtų,

jog abu atvaizdus suinteresuotoji visuomenė tiesiogiai suprastų kaip povo atvaizdą. Tiesa ir tai, kad tokia hipotezė negali būti patvirtinta, nes abu atvaizdai vizualiai nepanašūs.

62 Vis dėlto negalima atmesti tikimybės, kad dalis suinteresuotosios visuomenės abiejuose vaizdiniuose elementuose atpažins povą, o tai galėtų rodyti tam tikrą žymenų, dėl kurių kilo ginčas, konceptualų panašumą. Ankstesnis prekių ženklas, nors ir nupieštas schematiškai, vaizduoja tam tikras povo ypatybes, būtent – skiauterę ir ilgą uodegą. Prašomas įregistruoti prekių ženklas labiau tiesiogiai panašus į povo atvaizdą dėl ratilų ir bendros pozos.

63 Šiuo klausimu primintina, kad konceptualus panašumas atsiranda dėl to, kad dviejuose prekių ženkluose naudojami paveikslėliai, kurių semantinis turinys sutampa (48 punkte minėto Sprendimo *SABEL* 24 punktas). Taigi, manant, kad žymenyse, dėl kurių kilo ginčas, suinteresuotoji visuomenė galėtų įžvelgti povą, juose naudojami paveikslėliai, kurių konceptualus turinys sutampa, ta prasme, kad tokie paveikslėliai šiai visuomenei leidžia suprasti ar perteikia idėją apie atitinkamų prekių grožį ar eleganciją, kurie tradiciškai priskiriami povui.

64 Vis dėlto reikia konstatuoti, kad toks konceptualus panašumas turi būti laikomas menku dėl to, kad žymenys, dėl kurių kilo ginčas, tik netiesiogiai leidžia suprasti ar perteikia suinteresuotajai visuomenei tą patį konceptualų turinį.

65 Šia prasme reikia konstatuoti, kad ginčijamo sprendimo 24 punkte Apeliacinė taryba klaidingai nusprendė, jog nagrinėjami žymenys konceptualiai nepanašūs. Tačiau pažymėtina, kad šiuo etapu dėl šio konstatavimo ginčijamas sprendimas negali būti panaikintas, nes ginčijamo sprendimo 29 punkte Apeliacinė taryba, svarstydama klausimą dėl nagrinėjamų žymenų konceptualaus panašumo, be kita ko, išnagrinėjo klausimą dėl galimybės supainioti egzistavimo.

Dėl prekių panašumo

66 Kaip matyti iš ginčijamo sprendimo 29 punkto, ankstesniu prekių ženklu žymimos prekės, priklausančios 25 klasei, t. y. drabužiai, apima prekes, kurios žymimos vaizdiniu Bendrijos prekių ženklu „Thai Silk“ ir priklauso 24 ir 25 klasėms, t. y. atitinkamai šilkas ir šilkiniai drabužiai.

67 Vadinasi, nagrinėjamos prekės turi būti laikomos tapačiomis ir todėl į bylą įstojusios šalies argumentui, jog drabužiai ir šilkas nėra tapatūs, negali būti pritarta.

Dėl galimybės supainioti

68 Nors nagrinėjamos prekės yra tapačios ir nepaisant to, kad esama nedidelio konceptualaus panašumo tarp žymenų, dėl kurių kilo ginčas, Apeliacinė taryba teisingai nusprendė, kad bendras nagrinėjamų prekių ženklų įspūdis negali lemti galimybės suklaidinti suinteresuotąją visuomenę.

69 Šiuo klausimu primintina, kad negalima atmesti tikimybės, jog konceptualus panašumas, atsirandantis dėl to, kad dviejuose prekių ženkluose naudojami paveikslėliai, kurių semantinis turinys sutampa, gali lemti galimybę supainioti tuo atveju, kai ankstesnis prekių ženklas, savaime ar dėl jo žinomumo visuomenėje, turi itin ryškų skiriamąjį požymį. Tačiau tuo atveju, kai ankstesnis prekių ženklas nėra itin plačiai žinomas ir yra sudarytas iš piešinio, kuriame nedaug išgalvotų elementų, prekių ženklų paprasto konceptualaus panašumo nepakanka tam, kad atsirastų supainiojimo galimybė (žr. 48 punkte minėto Sprendimo *SABEL* 24 ir 25 punktus).

70 Tačiau reikia konstatuoti, kad iš bylos medžiagos ar ieškovių argumentų visiškai nematyti, jog ankstesnis prekių ženklas savaime ar dėl jo tariamo žinomumo visuomenėje turėtų itin ryškų skiriamąjį požymį.

71 Be to, pažymėtina, kad visapusiškai vertinant suklaidinimo galimybę, vizualūs, fonetiniai ar konceptualūs žymenų, dėl kurių kilo ginčas, aspektai ne visada vienodai reikšmingi. Reikia išanalizuoti objektyvias aplinkybes, kuriomis prekių ženklai gali būti pateikti rinkoje. Žymenų panašumo ar skirtumo elementų svarba gali priklausyti nuo jiems patiems būdingų požymių arba nuo prekių ar paslaugų, kurioms yra skirti prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, prekybos sąlygų. Jei prekės, pažymėtos nagrinėjamais prekių ženklais, paprastai parduodamos savitarnos parduotuvėse, kuriose vartotojas pats jas renkasi ir todėl iš esmės privalo kliautis prekę žyminčio prekių ženklo vaizdu, vizualinis žymens panašumas paprastai bus svarbesnis. Tačiau jeigu žymima prekė dažniausiai parduodama pristatant ją žodžiu, paprastai bus svarbesnis žymenų fonetinis panašumas (2004 m. spalio 6 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *New Look prieš VRDT – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE ir NLCollection)*, T-117/03 – T-119/03 ir T-171/03, Rink. p. II-3471, 49 punktas).

72 Atsižvelgiant į atitinkamas prekes ir jų pardavimo būdą reikia konstatuoti, kad vizualaus ir fonetinio nagrinėjamų žymenų panašumo, kuris nagrinėjamu atveju yra svarbiausias, kaip tik ir nėra.

73 Taigi konstatuoti vizualūs ir fonetiniai skirtumai gali neutralizuoti menką konceptualų panašumą. Iš tiesų neįmanoma, kad suinteresuotoji visuomenė, susidūrusi su abiem nagrinėjamais žymenimis, galėtų nustatyti tarp jų ryšį, kuris galėtų ją suklaidinti ir leistų manyti, kad atitinkamos prekės pagamintos tos pačios įmonės arba tarpusavyje ekonomiškai susijusių įmonių. Be to, nors drabužių gamintojai kartais sukuria kelias prekių grupes, yra visiškai neįmanoma, kaip ginčijamo sprendimo 32 punkte teisingai konstatavo Apeliacinė taryba, kad suinteresuotoji visuomenė, susidūrusi su abiem

nagrinėjamais žymenimis, galėtų pagalvoti, jog tai – to paties prekių ženklo variantai arba išvestiniai to paties gamintojo prekių ženklai.

74 Šiomis aplinkybėmis reikia atmesti vienintelį pagrindą, taigi ir patį ieškinį.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

75 Pagal Procedūros reglamento 87 straipsnio 2 dalį pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti bylinėjimosi išlaidas, jeigu laimėjusi šalis to reikalavo. Kadangi *Peek & Cloppenburg* ir *Van Graaf* pralaimėjo bylą, jos turi padengti VRDT ir įstojusios į bylą šalies išlaidas pagal jų pateiktus reikalavimus.

Remdamasis šiais motyvais,

BENDRASIS TEISMAS (aštuntoji kolegija)

nusprendžia:

1. Atmesti ieškinį.

2. **Priteisti iš *Peek & Cloppenburg van Graaf GmbH & Co. KG* bylinėjimosi išlaidas.**

Martins Ribeiro Papasavvas Wahl

Paskelbta 2010 m. balandžio 21 d. viešame posėdyje Liuksemburge.

Parašai.