

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS

2007 m. vasario 13 d.*

Byloje T-256/04

Mundipharma AG, įsteigta Bazelyje (Šveicarija), atstovaujama advokato F. Nielsen,

ieškovė,

prieš

Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT), atstovaujamą B. Müller, o vėliau – G. Schneider,

atsakovę,

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

* Proceso kalba: vokiečių.

Altana Pharma AG, įsteigta Konstancė (Vokietija), atstovaujama advokato H. Becker,

dėl ieškinio, pareikšto dėl 2004 m. balandžio 19 d. VRDT antrosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1004/2002-2), susijusio su protesto procedūra tarp *Mundipharma AG* ir *Altana Pharma AG*,

EUROPOS BENDRIJŲ PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS
(antroji kolegija),

kurį sudaro pirmininkas J. Pirrung, teisėjai A. W. H. Meij ir I. Pelikánová,
posėdžio sekretorė K. Andová, administratorė,

susipažinęs su ieškiniu, pateiktu Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai 2004 m. birželio 28 dieną,

susipažinęs su VRDT atsakymu į ieškinį, pateiktu Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai 2004 m. lapkričio 22 dieną,

susipažinęs su į įstojusios į bylą šalies atsakymu į ieškinį, pateiktu Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai 2004 m. lapkričio 22 dieną,

įvykus 2006 m. sausio 24 d. posėdžiui,

priima šį

Sprendimą

Bylos aplinkybės

- 1 1998 m. spalio 7 d. įstojusi į bylą šalis, remdamasi 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1) su pakeitimais, pateikė Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženkams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) paraišką įregistruoti kaip Bendrijos prekių ženklą žodinį žymenį RESPICUR (toliau – prašomas įregistruoti prekių ženklas).
- 2 Prekės, kurioms buvo prašoma įregistruoti prekių ženklą, priklauso peržiūrėtos ir pataisytos 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženkams registruoti 5 klasei ir apibūdinamos taip: „Kvėpavimo takų ligų gydomieji preparatai“.
- 3 1999 m. birželio 7 d. ši paraiška buvo paskelbta *Bendrijos prekių ženklų biuletenyje* Nr. 45/1999.
- 4 1999 m. rugsėjo 1 d. ieškovė, remdamasi Reglamento 8 straipsnio 1 dalies b punktu, pateikė protestą dėl paraiškos įregistruoti. Protestas grindžiamas Vokietijoje įregistruotu žodiniu nacionaliniu prekių ženklu RESPICORT Nr. 1155003, kurio

paraiška buvo pateikta 1989 m. rugpjūčio 21 d. ir kuris buvo įregistruotas 1990 m. kovo 1 d. Nicos sutarties 5 klasės prekėms, atitinkančios šį aprašymą: „farmaciniai ir higieniniai preparatai; pleistrai“ (toliau – ankstesnis prekių ženklas).

- 5 2002 m. spalio 30 d. Sprendimu Protestų skyrius atmetė protestą. Jis nusprendė, jog ieškovė neįrodė savo nuosavybės teisės į ankstesnį prekių ženklą ar jo naudojimą. Be to, jis nusprendė, jog nėra prašomo įregistruoti prekių ženklo ir ankstesnio prekių ženklo supainiojimo galimybės.
- 6 2002 m. gruodžio 12 d. ieškovė pateikė apeliaciją dėl Protestų skyriaus sprendimo.
- 7 Nors 2004 m. balandžio 19 d. Antroji apeliacinė taryba sprendimu (toliau – ginčijamas sprendimas) dėl esminių procedūros pažeidimų panaikino Protestų skyriaus sprendimą, vis dėlto ji atmetė visą protestą.
- 8 Ginčijamame sprendime Apeliacinė taryba nusprendė, kad Protestų skyrius neturėjo atmesti protesto remdamasis tuo, jog nebuvo įrodyta ankstesnio prekių ženklo nuosavybės teisė. Toliau ji padarė išvadą, kad ieškovė nesugebėjo įrodyti ankstesnio prekių ženklo naudojimo, kiek buvo reikalinga, ir kad reikia atsižvelgti tik į naudojimą „pagal receptą parduodamiems dozuotiems aerozoliniams inhaliatoriams, kurių sudėtyje yra kortikosteroidų“, kurio įstojusi į bylą šalis neginčijo. Dėl supainiojimo galimybės buvimo Apeliacinė taryba pripažino, kad nagrinėjamos prekės yra tapačios ir kad tam tikra prasme jos yra panašios, nors vis dėlto tai atsveria dideli dviejų žymenų, dėl kurių kilo ginčas, skirtumai. Ji manė, jog atitinkama visuomenė ankstesnio prekių ženklo ir prašomo įregistruoti prekių ženklo atžvilgiu apima tik specialistus, ir dėl to šiuo atveju jie sudaro atitinkamą visuomenės dalį. Atsižvelgdama į nurodytus skirtumus, Apeliacinė taryba nusprendė, jog nėra prašomo įregistruoti prekių ženklo ir ankstesnio prekių ženklo supainiojimo galimybės.

Procesas ir šalių reikalavimai

- 9 2005 m. lapkričio 10 d. Pirmosios instancijos teismas paprašė šalių atsakyti į tam tikrus klausimus. Šalys atsakė per Pirmosios instancijos teismo nustatytą terminą.
- 10 Ieškovė Pirmosios instancijos teismo prašo:
- panaikinti ginčijamą sprendimą,
 - priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.
- 11 VRDT Pirmosios instancijos teismo prašo:
- atmesti ieškinį,
 - priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.
- 12 Įstojusi į bylą šalis palaiko VRDT reikalavimus.

Dėl priimtinumо

- 13 Tiek ieškovė savo ieškinyje, tiek įstojusi į bylą šalis savo atsakyme į ieškinį aiškiai nurodo savo rašytines pastabas, pateiktas per VRDT protesto procedūrą. Taip pat įstojusi į bylą šalis nurodo Protestų skyriaus ir Apeliacinės tarybos sprendimuose pateiktus motyvus.
- 14 Šiuo atžvilgiu reikia pažymėti, jog pagal Teisingumo Teismo statuto 21 straipsnį ir Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 44 straipsnio 1 dalies c punktą ieškinyje turi būti pateikta pagrindų santrauka. Pagal teismų praktiką tokia informacija turi būti pakankamai aiški bei tiksli, kad atsakovė galėtų pasirengti gynybai ir kad Pirmosios instancijos teismas galėtų priimti sprendimą dėl ieškinio, prireikus nereikalaujamas pateikti kitos patvirtinančios informacijos. Be to, Pirmosios instancijos teismas nusprendė, jog nors ieškinyje gali būti grindžiamas nuorodomis į tam tikrus jo priedų pastraipas, tačiau bendrojo pobūdžio nuoroda į kitus rašytinius dokumentus, netgi į ieškinio priedus, negali kompensuoti to, kad ieškinyje nenurodytos esminės aplinkybės, o Pirmosios instancijos teismas neprivalo atlikti šalių funkcijos surasti prieduose svarbias aplinkybes (žr. 1993 m. lapkričio 29 d. Pirmosios instancijos teismo nutarties *Kelman prieš Komisiją*, T-56/92, Rink. p. II-1267, 21 ir 23 punktus; 2002 m. kovo 21 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Joynson prieš Komisiją*, T-231/99, Rink. p. II-2085, 154 punktą bei minėtą teismo praktiką). Ši teismo praktika taip pat taikytina kitos procedūros Apeliacinėje taryboje šalies, įstojusios į bylą Pirmosios instancijos teisme, atsakymui į ieškinį pagal Procedūros reglamento 46 straipsnį, taikomą intelektinės nuosavybės srityje pagal šio reglamento 135 straipsnio 1 dalies antrąją pastraipą (2004 m. liepos 13 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *AVEX prieš VRDT – Ahlers (a)*, T-115/02, Rink. p. II-2907, 11 punktus).
- 15 Tiek, kiek ieškinyje ir įstojusios į bylą šalies atsakyme į ieškinį pateikta nuoroda į ieškovės ir įstojusios į bylą šalies VRDT pateiktas rašytines pastabas bei į VRDT protesto procedūroje priimtus sprendimus, jie yra nepriimtini, nes juose esančios

bendrosios nuorodos nesusijusios su atitinkamai ieškinyje ir įstojusios į bylą šalies atsakyme į ieškinį nurodytais pagrindais bei argumentais.

Dėl esmės

- 16 Grįsdama savo ieškinį ieškovė nurodo vienintelį pagrindą, susijusį su tuo, kad Apeliacinė taryba pažeidė Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktą, nes nusprendė, jog nėra prašomo įregistruoti prekių ženklo ir ankstesnio prekių ženklo supainiojimo galimybės. Iš esmės ji remiasi penkiomis aplinkybėmis, t. y. prekių, į kurias atsižvelgiama ankstesnio prekių ženklo atveju, apribojimu, suinteresuotosios visuomenės nustatymu, žymenų panašumu, ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu ir tuo, kad Vokietijos patentų ir prekių ženklų tarnyba (*Deutsches Patent- und Markenamt*) yra pripažinusi šių žymenų supainiojimo galimybės egzistavimą.

Dėl prekių, laikomų prekėmis, kurioms skirtas ankstesnis prekių ženklas, apribojimo ir prekių panašumo

Ginčijamas sprendimas

- 17 Apeliacinė taryba ginčijamo sprendimo 31 punkte nusprendė, kad ieškovė, atsakydama į pagal Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalis įstojusios į bylą šalies prašymą, neįrodė ankstesnio prekių ženklo naudojimo Vokietijoje iš tikrųjų. Iš to ji padarė išvadą, jog vertinant, ar yra supainiojimo galimybė, tik tas

prekes, kurių naudojimo iš tikrųjų įstojusi į bylą šalis įrodyti neprašė, t. y. „pagal receptą parduodamus dozuotus aerosolinius inhaliatorius, kurių sudėtyje yra kortikosteroidų“, galima laikyti prekėmis, kurioms skirtas ankstesnis prekių ženklas.

Šalių argumentai

- 18 Ieškovė neginčija Apeliacinės tarybos išvados, jog nebuvo įrodytas ankstesnio prekių ženklo naudojimas iš tikrųjų. Tokiomis aplinkybėmis Apeliacinė taryba neteisėtai apribojo ieškovės ekonominių veiksmų laisvę nusprendama, jog į ankstesnį prekių ženklą galima atsizvelgti, tik jeigu jis apima „pagal receptą parduodamus dozuotus aerosolinius inhaliatorius, kurių sudėtyje yra kortikosteroidų“. Iš tikrųjų dėl tokio vertinimo ankstesnio prekių ženklo apsauga apsiribotų prekėmis, kuriomis faktiškai prekiaujama. Panašiais atvejais Vokietijos teismų praktikoje buvo pripažinta, jog nereikia apriboti apsaugos, suteikiant ją tik pagal receptą parduodamoms prekėms.
- 19 Šiuo atžvilgiu ieškovė mano, jog reikia pripažinti, kad ankstesnis prekių ženklo naudojimas buvo įrodytas „kvėpavimo takų ligų gydomųjų preparatų“ atžvilgiu. Iš tikrųjų 2005 m. liepos 14 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Reckitt Benckiser (Ispanija) prieš VRDT – Aladin (ALADIN)* (T-126/03, Rink. p. II-2861, 45 ir 46 punktai) prasme šią grupę sudaro atskira bendros kategorijos „farmaciniai preparatai“ pakategorė.
- 20 VRDT pritaria ieškovės pozicijai ir pažymi, jog pagal minėtą sprendimą *ALADIN* pakategorę reikia apibrėžti atsizvelgiant į atitinkamos prekės gydymo indikacijas. Šiuo požiūriu ji mano, kad „kvėpavimo takų ligų gydomieji preparatai“ yra tinkama pakategorė.

- 21 Įstojusi į bylą šalis pažymi, jog kadangi ieškovė vis dar turi galimybę prekiauti ankstesniu prekių ženklu žymimomis naujomis prekėmis Vokietijoje, jos ekonominė laisvė nėra apribota. Dėl šioje byloje taikytino minėto sprendimo *ALADIN* ji mano, jog tinkama pakategorė yra „gliukokortikosteroidai“.

Pirmosios instancijos teismo vertinimas

- 22 Pagal Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalis:

„2. Pareiškėjo prašymu padavęs protestą ankstesnio Bendrijos prekių ženklo savininkas turi pateikti įrodymus, kad penkerius metus iki paraiškos Bendrijos prekių ženklu paskelbimo ankstesnis Bendrijos prekių ženklas Bendrijoje iš tikrųjų buvo naudojamas žymint prekes ar paslaugas, kurioms jis įregistruotas, ir kurias savininkas mini pagrįsdamas protestą, arba kad buvo rimtų priešasčių ženklo nenaudoti, jeigu tą dieną ankstesnis Bendrijos prekių ženklas yra buvęs registruotas ne mažiau kaip penkerius metus. Nepateikus tai patvirtinančių įrodymų, protestas atmetamas. Jeigu ankstesnis Bendrijos prekių ženklas buvo naudojamas žymint tikrai dalį prekių ar paslaugų, kurioms jis yra įregistruotas, nagrinėjant protestą prekių ženklas laikomas įregistruotu tikrai tai prekių ar paslaugų daliai.

3. Šio straipsnio 2 dalies nuostatos taikomos 8 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytiems ankstesniems nacionaliniams prekių ženkliams naudojimui valstybėje narėje, kurioje ankstesnis nacionalinis prekių ženklas yra saugomas, pakeičiant naudojimui Bendrijoje.“

- 23 Pagal Pirmosios instancijos teismo praktiką iš minėtų nuostatų matyti, kad jei prekių ženklas buvo įregistruotas pakankamai plačiai prekių ar paslaugų kategorijai, kad ją būtų galima suskirstyti į kelias savarankiškas pakategores, prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų žymint dalį šių prekių ar paslaugų įrodymas vykstant protesto procedūrai suteikia apsaugą tik vienai ar kelioms pakategorėms, kurioms priklauso prekės ar paslaugos, kurioms žymėti buvo faktiškai naudojamas prekių ženklas. Atvirkščiai, jei prekių ženklas buvo įregistruotas prekėms ar paslaugoms, apibrėžtoms taip tiksliai ir ribotai, kad neįmanoma atitinkamos kategorijos suskirstyti į aiškias pakategores, tuomet prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų žymint minėtas prekes arba paslaugas įrodymas nagrinėjant protestą apima visą šią kategoriją (minėto sprendimo *ALADIN* 45 punktas).
- 24 Iš tiesų nors „naudojimo iš dalies“ sąvokos tikslas – nepanaikinti prekių ženklų, kurie nebuvo naudoti žymint konkrečią prekių kategoriją, panaudojimo galimybių, vis dėlto dėl jo iš ankstesnio prekių ženklo savininko negalima atimti bet kokios prekių, kurios, nors ir nėra absoliučiai tapačios prekėms, kurių naudojimas iš tikrųjų buvo įrodytas, nėra iš esmės ir skirtingos bei priklauso tai pačiai grupei, kuri gali būti suskirstyta tik savavališkai, apsaugos. Šiuo atžvilgiu pažymėtina, kad praktikoje prekių ženklo savininkui neįmanoma įrodyti prekių ženklo naudojimo žymint visas įsivaizduojamas su įregistravimu susijusių prekių rūšis. Todėl „prekių ar paslaugų dalies“ sąvoka negali apimti visų parduodamų panašių prekių ar paslaugų atmainų, o tik prekes ir paslaugas, kurios yra pakankamai skirtingos, kad sudarytų logiškas kategorijas arba pakategores (minėto sprendimo *ALADIN* 46 punktas).
- 25 Reikia pažymėti, kad jeigu, kaip šiuo atveju, ieškovė neįrodė ankstesnio prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų, nesvarbu, kokioms prekėms jis būtų skirtas, vis dėlto įstojusi į bylą šalis neprašė tokio naudojimo įrodyti, kiek jis susijęs su „pagal receptą parduodamais dozuotais aerosoliniais inhaliatoriais, kurių sudėtyje kortikosteroidų“. Be to, Apeliacinė taryba ginčijamo sprendimo 25 punkte pažymėjo, jog kadangi pagal Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 dalį prekių ženklo, kuriuo grindžiamas

protestas, naudojimas įrodinėjamas tik pareiškėjo prašymu, pastarasis turi apibrėžti savo prašymo įrodyti apimtį. Kadangi įstojusios į bylą šalies prašymas įrodyti neapėmė „pagal receptą parduodamų dozuotų aerosolinių inhaliatorių, kurių sudėtyje yra kortikosteroidų“, nėra reikalo nagrinėti, ar ankstesnis prekių ženklas, skirtas šioms prekėms, buvo iš tikrųjų naudojamas Vokietijoje.

- 26 Toliau reikia priminti, kad ankstesnis prekių ženklas buvo įregistruotas „farmaciniams ir higieniniams preparatams; pleistrams“. Ši prekių kategorija yra pakankamai plati, todėl ją galima suskirstyti į keletą atskirų pakategorių. Todėl tas faktas, jog ankstesnį prekių ženklą reikia pripažinti naudojamą „pagal receptą parduodamiems dozuotiems aerosoliniams inhaliatoriams, kurių sudėtyje yra kortikosteroidų“, suteikia apsaugą tik šiai pakategorei, kuriai ir priklauso šios prekės.
- 27 Ginčijamame sprendime Apeliacinė taryba nusprendė, jog į ankstesnį prekių ženklą reikia atsižvelgti tik tiek, kiek juo žymimos prekės, kurių naudojimas iš tikrųjų nebuvo ginčijamas. Todėl šioms prekėms tapačią pakategorę ji apibrėžė taip: „pagal receptą parduodami dozuoti aerosoliniai inhaliatoriai, kurių sudėtyje yra kortikosteroidų“.
- 28 Toks apibrėžimas, kiek jis aiškinamas atsižvelgiant į minėtą sprendimą *ALADIN*, nesuderinamas su Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 dalimi, ir pagal šio reglamento 43 straipsnio 3 dalį jis taikomas ankstesniems nacionaliniams prekių ženklams.
- 29 Šiuo atžvilgiu reikia pažymėti, jog atsižvelgiant į tai, kad pirmiausia vartotojas ieško jo specifinius poreikius atitinkančios prekės ar paslaugos, nagrinėjamos prekės ar paslaugos tikslas ar paskirtis yra pagrindinis jo pasirinkimą lemiantis veiksnys. Kadangi vartotojai šiuo kriterijumi naudojasi prieš pirkdami bet kokią prekę, tikslo ir paskirties kriterijus yra svarbiausias apibrėžiant prekių ar paslaugų pakategorę.

- 30 Gydomojo preparato tikslas ir paskirtis nurodomi jo gydymo indikacijoje. Vis dėlto Apeliacinės tarybos pateiktas apibrėžimas nebuvo grindžiamas šiuo kriterijumi, nes ji nenurodė, kad nagrinėjamos prekės skirtos sveikatos sutrikimams gydyti, ir nepatikslino šių sutrikimų pobūdžio.
- 31 Reikia papildomai nurodyti, jog Apeliacinės tarybos pasirinkti kriterijai, o būtent: vaisto forma, veiklioji medžiaga ir reikalavimas turėti gydytojo receptą, minėto sprendimo *ALADIN* prasme paprastai nėra tinkami prekių pakategorei apibrėžti, jeigu juos taikant nesilaikoma pirmiau minėtų prekių tikslo ir paskirties kriterijų. Iš tikrųjų konkrečią ligą dažnai galima gydyti vartojant keletą vaistų rūšių, turinčių skirtingas formas ir kurių sudėtyje yra skirtingų veikliųjų medžiagų; kai kurios jų parduodamos be recepto, o kai kurios – pagal receptą.
- 32 Iš to išplaukia, jog neatsižvelgusi į nagrinėjamų prekių tikslą ir paskirtį Apeliacinė taryba patvirtino neteisingą prekių pakategorę.
- 33 Prekių, kurių naudojimas iš tikrųjų nebuvo užginčytas, pakategorę dėl pirmiau 29–30 punktuose nurodytų motyvų reikia nustatyti remiantis gydymo indikacijos kriterijumi.
- 34 Negalima pritarti įstojusios į bylą šalies siūlomai pakategorei, t. y. „gliukokortikosteroidui“. Iš tikrųjų šis apibrėžimas grindžiamas veikliosios medžiagos kriterijumi. Tačiau, kaip buvo pirmiau nurodyta 31 punkte, toks kriterijus paprastai nėra tinkamas, jog vien pagal jį būtų apibrėžtos gydomųjų preparatų pakategorės.

- 35 Atvirkščiai, ieškovės ir VRDT siūlomas apibrėžimas, t. y. „kvėpavimo takų ligų gydomieji preparatai“, yra tinkamas, nes, viena vertus, jis grindžiamas nagrinėjamų preparatų gydymo indikacija ir, antra vertus, pagal jį galima tiksliai apibrėžti pakategorę minėto sprendimo *ALADIN* prasme.
- 36 Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, reikia daryti išvadą, jog šios bylos tikslais ankstesnį prekių ženklą reikia pripažinti esant įregistruotą žymėti „kvėpavimo takų ligų gydomuosius preparatus“.
- 37 Dar reikia pažymėti, kad tokia išvada neturi reikšmės ginčijamo sprendimo 38 punkte pateiktai Apeliacinės tarybos išvadai, kurios šalys neužginčijo, jog dviem prekių ženklais, dėl kurių kilo ginčas, žymimos prekės yra tapačios.
- 38 Todėl nepaisant to, kad ginčijamame sprendime nurodoma, jog ankstesnio prekių ženklo apsauga taikoma tik „pagal receptą parduodamiems dozuotiems aerozoliniams inhaliatoriams, kurių sudėtyje yra kortikosteroidų“, jame padaryta klaida, todėl reikia išnagrinėti šios klaidos poveikį Apeliacinės tarybos vertinimui dėl supainiojimo galimybės egzistavimo.

Dėl suinteresuotosios visuomenės

Šalių argumentai

- 39 Ieškovė teigia, kad dviem prekių ženklais, dėl kurių kilo ginčas, žymimos gydymo prekės, skirtos kvėpavimo takų ligoms gydyti, apima ir be recepto parduodamas

prekes, ir pagal receptą parduodamas prekes. Todėl suinteresuotąją visuomenę sudaro medicinos specialistai ir galutiniai vartotojai, t. y. ligoniai.

- 40 VRDT iš esmės pritaria ieškovės pozicijai, patikslindama, viena vertus, jog reikia atsižvelgti į Vokietijos vartotojus ir, kita vertus, į tai, jog galutiniai vartotojai, t. y. sunkiomis kvėpavimo takų ligomis sergantys ligoniai, yra vidutiniškai arba labai pastabūs.
- 41 Įstojusi į bylą šalis teigia, jog visi gliukokortikosteroidai parduodami pagal receptą, todėl visuomenės dalį, kuriai skirtas ankstesnis prekių ženklas, sudaro medicinos specialistai. Todėl šiuo atveju šie specialistai laikomi suinteresuotąja visuomene. Ji papildomai nurodo, jog bet kuriuo atveju ligoniai yra ypač pastabūs rinkdamiesi gydomuosius preparatus, skirtus sunkiems sveikatos sutrikimams, kaip antai nagrinėjami šioje byloje, gydyti.

Pirmosios instancijos teismo vertinimas

- 42 Pirmiausia, reikia priminti, jog visapusiškai vertinant supainiojimo galimybę reikia atsižvelgti į atitinkamų prekių kategorijos paprastą vartotoją, kuris yra pakankamai informuotas, protingai pastabus ir nuovokus. Taip pat reikia atsižvelgti į tai, kad paprasto vartotojo pastabumas gali kisti atsižvelgiant į nagrinėjamų prekių ar paslaugų kategorijas (pagal analogiją žr. 1999 m. birželio 22 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97*, Rink. p. I-3819, 25 ir 26 punktus).

- 43 Toliau, pirma, VRDT pažymi, jog suinteresuotąją visuomenę sudaro Vokietijos vartotojai, nes ankstesnis prekių ženklas buvo įregistruotas Vokietijoje.
- 44 Antra, šioje byloje neginčijama, kad suinteresuotąją visuomenę, kuriai skirtos prašomu įregistruoti prekių ženklu žymimos prekės, t. y. gydomieji preparatai, skirti kvėpavimo takų ligoms gydyti, sudaro ligoniai, t. y. galutiniai vartotojai, ir medicinos specialistai.
- 45 Kiek tai susiję su prekėmis, kurioms ankstesnis prekių ženklas laikomas įregistruotu, iš šalių rašytinių pastabų bei iš jų per posėdį pateiktų atsakymų į klausimus išplaukia, jog kai kurie gydomieji preparatai, skirti kvėpavimo takų ligoms gydyti, parduodami pagal receptą, o kai kurie — be recepto. Kadangi kai kurias šias prekes ligoniai galėjo nusipirkti be recepto, reikia pripažinti, jog visuomenė, kuriai jos yra skirtos, be medicinos specialistų, taip pat apima ir galutinius vartotojus.
- 46 Trečia, reikia pažymėti, jog įstojusios į bylą šalies manymu, daugelis kvėpavimo takų ligų yra sunkios, todėl jomis sergantys ligoniai rinkdamiesi jiems tinkamą vaistą yra gerai informuoti, ypač pastabūs ir atidūs.
- 47 Todėl reikia daryti išvadą, kad, viena vertus, suinteresuotąją visuomenę sudaro Vokietijos medicinos specialistai ir, kita vertus, kvėpavimo takų ligomis sergantys ligoniai Vokietijoje, paprastai pasižymintys didesniu nei vidutinis pastabumu.

Dėl žymenų panašumo

Šalių argumentai

48 Ieškovė teigia, kad žodžiai „respicort“ ir „respicur“ yra labai panašūs dėl panašaus ilgio ir dėl to, kad juos sudaro tos pačios septynios raidės, kurios išdėstytos ta pačia tvarka. Fonetškai balsiai „o“ ir „u“ skiriasi labai nedaug, o tai, kad žodžio „respicort“ gale yra dar priebalsė „t“, yra beveik nepastebima. Iš tikrųjų du balsiai skamba dusliai ir sukuria panašų įspūdį. Be to, vokiečių kalboje žodžio „respicort“ gale esanti raidė „t“ paprastai netariama arba tariama labai minkštai, nes paskutinės raidės dažnai yra „praryjamos“. Todėl ypač dėl to, kad „respicort“ nėra vokiškas žodis, bet išgalvotas terminas ir dėl to visiškai įmanoma jį ištarti be paskutinės raidės „t“, pastaroji nėra girdima. Kalbant apie konceptualų palyginimą, ieškovė mano, jog suinteresuoti vartotojai nėra linkę išskaidyti prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, į dvi dalis, t. y. į „respi“ ir „cur“ arba „cort“. Ji papildomai nurodo, jog bet kuriuo atveju suinteresuoti galutiniai vartotojai negali suprasti šių elementų reikšmės.

49 VRDT teigia, jog nagrinėjamiems prekių ženklams būdingas mažas panašumo laipsnis. Šiuo atžvilgiu ji nurodo, jog suinteresuotoji visuomenė komponentą „respi“ supranta kaip apibūdinamąjį elementą ir dėl to jo nesuvokia kaip komercinės kilmės nuorodos. Todėl jis negali prisidėti įrodant žymenų, dėl kurių kilo ginčas, panašumą. Specialistai ir galutinių vartotojų dalis elementą „cort“ supranta kaip nurodantį kortikosteroidus. Be to, tos pačios visuomenės grupės komponentą „cur“ supranta kaip nurodantį žodžius „gydyti“ arba „išgydyti“.

50 VRDT toliau pažymi, jog skirtingi balsiai „o“ ir „u“ ir ankstesnio prekių ženklo pabaigoje esanti raidė „t“ vizualiniu požiūriu sudaro pastebimą skirtumą. Lyginant fonetiškai, dėl raidžių „u“ ir „r“ junginio prašomas įregistruoti prekių ženklas baigiasi

ilgu ir žemu garsu. Atvirkščiai, ankstesniam prekių ženklo paskutiniam elementui būdinga kietai tariama raidė „t“, kaip ją taria Vokietijos visuomenė. Lyginant konceptualiai, dviejų žymenų paskutiniai elementai atsveria galimus vizualinius ir fonetinius panašumus.

- 51 Įstojusi į bylą šalis iš esmės pritaria VRDT. Dėl komponento „respi“, darančio nuorodą į žodį „kvėpavimo“, ji papildomai nurodo, jog reikia atsižvelgti į su šiuo terminu susijusį reikalavimą būti laisvai prieinamam.

Pirmosios instancijos teismo vertinimas

- 52 Kaip matyti iš nusistovėjusios Pirmosios instancijos teismo praktikos, visapusiškas supainiojimo galimybės vertinimas, kiek tai susiję su vizualiniu, fonetiniu ar konceptualiu žymenų, dėl kurių kilo ginčas, panašumu, turi būti pagrįstas bendru jų sukuriamu įspūdžiu atsižvelgiant į jų skiriamuosius ir dominuojančius elementus (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 teismo praktiką).
- 53 Šiuo požiūriu įvairūs prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, konceptualūs skirtumai gali stipriai užgožti šių prekių ženklų vizualinius ir fonetinius panašumus. Vis dėlto tam reikia, jog atitinkamos visuomenės požiūriu bent vienas iš nagrinėjamų prekių ženklų turėtų aiškią ir konkrečią reikšmę, kad ši visuomenė ją galėtų nedelsiant suprasti, o kitas prekių ženklas tokios reikšmės neturėtų arba turėtų visiškai kitą reikšmę (minėto sprendimo *BASS* 54 punktas).

- 54 Atsižvelgiant į šias taisykles reikia išnagrinėti, ar prašomas įregistruoti prekių ženklas RESPICUR ir ankstesnis prekių ženklas RESPICORT yra panašūs.
- 55 Pirma, reikia pažymėti, jog, lyginant vizualiai, visiems suinteresuotiems vartotojams nagrinėjami prekių ženklai yra panašūs, nes juos sudaro vienas žodis, jie yra panašaus ilgio ir turi tokias pačias pirmąsias šešias raides „respic“ bei aštuntąją raidę „r“. Šio vizualaus panašumo nepanaikina skirtumas tarp balsių „u“ ir „o“ skaitant septintąją raidę ir tai, kad ankstesnis prekių ženklas turi devintąją raidę „t“.
- 56 Antra, lyginant fonetiškai, prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, ištariamais trimis skiemenimis, kurių pirmieji du skiemenys „respi“ abiem atvejais yra vienodi. Trečiojo skiemens atitinkamai „cur“ ir „cort“ tarimas yra panašus dėl priebalsių „c“ ir „r“, bet ir skiriasi dėl skirtingų balsių „u“ ir „o“, o taip pat dėl ankstesniojo prekių ženklo raidės „t“. Tokiomis aplinkybėmis šių skirtumų nepakanka, kad atsvertų pirmųjų dviejų skiemenų tapatumą ir panašumą, atsiradusį tariant trečiąjį skiemenį dėl priebalsių „c“ ir „r“. Todėl reikia daryti išvadą, jog egzistuoja fonetinis panašumas.
- 57 Trečia, kiek tai susiję su konceptuali panašumu, pirmiausia reikia pažymėti, jog nors paprastas vartotojas paprastai prekių ženklą suvokia kaip visumą ir nenagrinėja jo skirtingų detalių (minėto sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer* 25 punktą), vis dėlto, suprasdamas žodinių žymenį, jį suskaido į žodinius elementus, jam turinčius konkrečią reikšmę ar primenančius jam žinomus žodžius (2004 m. spalio 6 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Vitakraft- Werke Wührmann prieš VRDT – Krafft (VITAKRAFT)*, T-356/02, Rink. p. II-3445, 51 punktą). Todėl ieškovės argumentas, kad vartotojai prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, nesuskaidys, *a priori* yra nepriimtinas nesant reikalo nagrinėti konkrečių bylos aplinkybių.

- 58 Toliau reikia pažymėti, jog šiuo atveju skiriasi dviejų atitinkamą visuomenę sudarančių grupių conceptualus prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, suvokimas. Specialistai dėl turimų žinių ir patirties paprastai gali suprasti conceptualią terminų, kuriuos nurodo skirtingi prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, elementai, reikšmę, t. y. „respi“ reiškia „kvėpavimą“, „cur“ – „gydyti“ arba „išgydyti“, o „cort“ – „kortikosteroidus“. Taigi suskaidžius abu prekių ženklus į atitinkamus jų elementus, prašomą įregistruoti prekių ženklą jie supras kaip „vaistą, skirtą kvėpavimo takų sutrikimams gydyti“, o ankstesnį prekių ženklą – kaip žymintį „kortikosteroidus, skirtus kvėpavimo takų ligoms gydyti“. Šie du aiškinimai aiškiai skiriasi conceptualiai, nes ankstesnio prekių ženklo reikšmė yra konkretesnė nei prašomo įregistruoti prekių ženklo, nors jiems abiem būdinga bendra su kvėpavimo takais susijusi idėja. Todėl nors conceptualus skirtumas susilpnina pirmiau pripažintą vizualinį ir fonetinį panašumą, vis dėlto jo nepakanka minėtam specialistų suvokimo panašumui atsverti.
- 59 Kalbant apie galutinius vartotojus, pirmiau buvo nurodyta, jog dėl ligos, kuria jie serga, sunkumo, jų pastabumo ir žinių lygis yra aukštesnis nei vidutinis. Todėl nagrinėjamuose prekių ženkluose jie gali atskirti elementą „respi“ ir suvokti jo conceptualų turinį, reiškiantį bendrą jų sveikatos sutrikimo pobūdį. Tačiau net ir tokiomis aplinkybėmis ribotos medicinos terminų žinios jiems neleidžia atskirti elementų „cur“ ir „cort“ ir conceptualių nuorodų. Be to, conceptualiai prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, yra panašūs dėl to paties elemento „respi“, kuris vienintelis turi aiškia ir apibrėžtą prasmę.
- 60 Pirmiau nurodytų išvadų dėl prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, suvokimui neturi reikšmės VRDT argumentas, jog elementas „respi“ dėl savo apibūdinamojo pobūdžio visiškai neprideda prie žymenų panašumo. Iš tikrųjų, nepaisant šio pobūdžio, šis abiejų prekių ženklų pradžioje esantis komponentas apima du skiemenis iš trijų bei yra ilgesnis už kitus du komponentus, todėl labai sustiprina bendrą žymenų, dėl kurių kilo ginčas, sudaromą įspūdį. Be to, kiek tai susiję su specialistais, pirmiau

buvo nurodyta, jog jie visus prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, komponentus supranta kaip apibūdinančius nagrinėjamų prekių paskirtį arba jų veikliąsias medžiagas. Todėl ši visuomenės dalis nėra linkusi atitinkamą komponentą laikyti ypač svarbiu ir abu prekių ženklus supranta pagal jų sudaromą bendrą konceptualų įspūdį.

- 61 Galiausia, pirmiau 51 punkte nurodytas įstojusios į bylą šalies argumentas dėl su „respi“ komponentu susijusio reikalavimo būti laisvai prieinamam taip pat negali pakeisti pirmiau pateiktų išvadų dėl prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, suvokimo. Iš tikrųjų išvados, kuria remiantis prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, suvokiant juos kaip visumą, yra panašūs, negalima laikyti lemiančia komponento „respi“ monopolizavimą.
- 62 Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, reikia daryti išvadą, jog prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, specialistams yra vidutiniškai panašūs, o galutiniams vartotojams – labai panašūs. Iš tikrųjų pastariesiems prekių ženklai yra panašūs vizualiai, fonetiškai ir konceptualiai. Specialistai, atvirkščiai, išvelgia tam tikrą dviejų prekių ženklų konceptualų skirtumą, kurio vis dėlto nepakanka, kad visiškai užgožtų pripažintą vizualinį ir fonetinį panašumą.

Dėl ankstesnio prekių ženklo skiriamąjo požymio ir supainiojimo galimybės

Šalių argumentai

- 63 Ieškovė teigia, jog skiriamasis ankstesniojo prekių ženklo požymis yra vidutinis. Šiuo atžvilgiu ji pažymi, jog „respicort“ yra išgalvotas terminas ir kad, nors komponentas „respi“ nurodo terminą „kvėpavimas“, kitam komponentui „cort“ suinteresuoti

virtotojai nesuteiks apibūdinamosios vertės, ypač dėl to, kad jis neatskirtas nuo kito komponento ir dėl to yra mažiau suprantamas. Skiriamąjį ankstesnio prekių ženklo požymį sustiprina ta aplinkybė, jog vaistų sektoriuje yra įprasta naudoti „asociacijas sukeliančius žymenis“.

- 64 Bendrai ieškovė mano, jog šiuo atveju prekės yra tapačios, jų panašumo laipsnis yra labai aukštas, o skiriamasis ankstesniojo prekių ženklo požymis yra vidutinis. Ji daro išvadą, jog egzistuoja ankstesnio prekių ženklo ir prašomo įregistruoti prekių ženklo supainiojimo galimybė.
- 65 VRDT teigia, jog ankstesnio prekių ženklo skiriamasis požymis yra labai silpnas. Ji nurodo, jog bendrai komponentas „respi“ suprantamas kaip nurodantis į žodį „kvėpavimas“, o komponentą „cort“, bent specialistai, supranta kaip nurodantį į „kortikosteroidus“. Todėl ankstesnį prekių ženklą sudaro tik apibūdinamieji komponentai. Taip pat VRDT pažymi, jog ieškovė nepagrindė savo teiginio, jog vaistų sektoriuje yra įprasta naudoti „asociacijas sukeliančius žymenis“.
- 66 Dėl mažo žymenų panašumo ir dėl silpno ankstesnio prekių ženklo skiriamojo požymio ji padarė išvadą, jog šiuo atveju supainiojimo galimybės nėra.
- 67 Įstojusi į bylą šalis pritaria VRDT pozicijai. Ji papildomai nurodo, jog ankstesnio prekių ženklo silpną skiriamąjį požymį patvirtina tai, kad įregistruota daug komponentus „respi“ ir „cort“ turinčių prekių ženklų.

Pirmosios instancijos teismo vertinimas

- 68 Pagal nusistovėjusią Pirmosios instancijos teismo praktiką supainiojimo galimybė egzistuoja, jeigu visuomenė gali manyti, jog nagrinėjamos prekės ar paslaugos pagamintos arba suteiktos tos pačios įmonės arba ekonomiškai susijusių įmonių.
- 69 Pagal tą pačią Pirmosios instancijos teismo praktiką supainiojimo galimybė turi būti vertinama visapusiškai, atsižvelgiant į tai, kaip atitinkama visuomenė suvokia žymenis ir nagrinėjamas prekes, bei į visus šiai bylai būdingus veiksnius, ypač į žymenų panašumo ir jais žymimų 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, 29–33 punktus ir 2004 m. birželio 22 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Ruiz-Picasso ir kt. prieš VDRT – DaimlerChrysler (PICARO)*, T-185/02, Rink. p. II-1739, 49 ir 50 punktus bei minėtą teismo praktiką).
- 70 Pirmiau buvo pripažinta, jog, viena vertus, nagrinėjamos prekės yra tapačios, o kita vertus, prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, specialistams yra vidutiniškai panašūs, o galutiniams vartotojams – labai panašūs.
- 71 Kiek tai susiję su ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju pobūdžiu, reikia pažymėti, jog dvi suinteresuotosios visuomenės dalys šį prekių ženklą supranta kaip apibūdinamąjį, net jeigu ir skiriasi jų suvokimo laipsnis. Iš tikrųjų, kaip tai buvo nurodyta pirmiau, nagrinėjant konceptualų panašumą, specialistai abu komponentus supranta kaip apibūdinančius nagrinėjamos prekės paskirtį ir jos veikliąją medžiagą, o galutiniai vartotojai komponentui „cort“ nesuteikia konkrečios konceptualios reikšmės, nors vis dėlto jie gali suprasti komponentu „respi“ daromą nuorodą.

- 72 Todėl reikia pripažinti, kad suinteresuotajai visuomenei, ypač medicinos specialistams, ankstesnis prekių ženklas turi silpną skiriamąjį požymį. Šiuo atžvilgiu ieškovės teiginys, jog vaistų sektoriuje yra įprasta naudoti „asociaciją sukeliančius žymenis“, yra nepriimtinas, nes, viena vertus, jis nebuvo pagrįstas jokiais priemonėmis, o kita vertus, ieškovė nepaaikškino, kokią reikšmę ši aplinkybė turi konkrečiam ankstesnio prekių ženklo atvejui.
- 73 Taigi nors, viena vertus, dėl būdingų veiksnių tarpusavio priklausomybės vertinant supainiojimo galimybę ir, kita vertus, dėl to, jog kuo ryškesnį skiriamąjį požymį turi prekių ženklas, kuriuo grindžiamas protestas, tuo didesnė yra supainiojimo galimybė (minėto sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer* 20 punktas), silpnas ankstesnio prekių ženklo skiriamasis požymis pašalina specialistų suklaidinimo galimybę, vis dėlto šios aplinkybės nepakanka kalbant apie galutinius vartotojus, kuriems prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, yra labai panašūs.
- 74 Todėl reikia daryti išvadą, jog egzistuoja galimybė, kad galutinis vartotojas vokiečių supainios prašomą įregistruoti ir ankstesnį prekių ženklus. Todėl reikia patvirtinti vienintelį pagrindą ir dėl to panaikinti ginčijamą sprendimą nesant reikalo nagrinėti *Deutsches Patent- und Markenamt* sprendimo, kuriuo remiasi ieškovė, reikšmės šiai bylai.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

- 75 Pagal Procedūros reglamento 87 straipsnio 2 dalį pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti bylinėjimosi išlaidas, jeigu laimėjusi šalis to prašė. Kadangi VRDT

pralaimėjo bylą, be savo bylinėjimosi išlaidų, ji turi padengti ieškovės išlaidas pagal jos pateiktus reikalavimus. Kadangi iš tikrųjų ieškovė neprašė priteisti iš įstojusios į bylą šalies bylinėjimosi išlaidų, ji padengia savo bylinėjimosi išlaidas, patirtas dėl įstojusios į bylą šalies. Galiausiai, įstojusi į bylą šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Remdamasis šiais motyvais,

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS (antroji kolegija)

nusprendžia:

- 1. Panaikinti 2004 m. balandžio 19 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) antrosios apeliacinės tarybos sprendimą (byla R 1004/2002-2).**
- 2. VRDT padengia savo ir ieškovės bylinėjimosi išlaidas, išskyrus išlaidas, susijusias su įstojusia į bylą šalimi.**
- 3. Ieškovė padengia savo bylinėjimosi išlaidas, patirtas dėl įstojusios į bylą šalies.**

4. Įstojusi į bylą šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Pirrung

Meij

Pelikánová

Paskelbta 2007 m. vasario 13 d. viešame posėdyje Liuksemburge.

Kancleris

Pirmininkas

E. Coulon

J. Pirrung

