

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS

2006 m. spalio 17 d.\*

Byloje T-483/04

**Armour Pharmaceutical Co.**, įsteigta Bridgewater, Niudžersyje (JAV), atstovaujama  
advokato R. Gilbey,

ieškovė,

prieš

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

atsakovę,

dalyvaujant kitai VRDT apeliacinėje taryboje vykusios procedūros šaliai

**Teva Pharmaceutical Industries Ltd**, įsteigtai Jeruzalėje (Izraelis),

\* Proceso kalba: prancūzų.

dėl ieškinio, pareikšto dėl 2004 m. rugsėjo 7 d. VRDT ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 295/2003-4), susijusio su protesto procedūra tarp *Armour Pharmaceutical Co.* ir *Teva Pharmaceutical Industries Ltd*,

EUROPOS BENDRIJŲ PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS  
(penktoji kolegija),

kurį sudaro pirmininkas M. Vilaras, teisėjai E. Martins Ribeiro ir K. Jürimäe,  
posėdžio sekretorė K. Pocheć, administratorė,

susipažinęs su 2004 m. gruodžio 8 d. Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai pateiktu ieškiniu,

susipažinęs su 2005 m. gegužės 2 d. Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai pateiktu atsakymu į ieškinį,

įvykus 2006 m. sausio 31 d. posėdžiui,

priima šį

**Sprendimą**

**Ginčo aplinkybės**

- <sup>1</sup> 2000 m. balandžio 12 d. d. *Teva Pharmaceutical Industries Ltd*, remdamasi iš dalies pakeistu 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos

prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1), pateikė Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) paraišką įregistruoti Bendrijos prekių ženklą.

- 2 Prašomas įregistruoti prekių ženklas yra žodinis žymuo GALZIN.
  
- 3 Prekės, kurioms buvo prašoma įregistruoti prekių ženklą, priklauso peržiūrėtos ir iš dalies pakeistos 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklams registruoti 5 klasei ir apibūdinamos taip: „Farmacijos preparatai Vilsono ligai gydyti“.
  
- 4 2001 m. sausio 2 d. prekių ženklo paraiška buvo paskelbta *Bendrijos prekių ženklų biuletenyje* Nr. 2/2001.
  
- 5 2001 m. kovo 28 d. *Armour Pharmaceutical Co.*, remdamasi Reglamento Nr. 40/94 42 straipsniu, padavė protestą dėl prašomo prekių ženklo įregistravimo visoms prekėms, kurioms jį prašoma įregistruoti, grįsdama jį 1983 m. vasario 3 d. Prancūzijoje įregistruotu savo ankstesniu žodiniu prekių ženklu CALSYN, kurio registracijos Nr. 1 226 303, Nicos sutarties 5 klasės prekėms, apibūdinamoms taip: „farmacijos ir medicinos preparatai, ypač preparatai, kurių pagrindas yra kalcis“.
  
- 6 Argumentas, kuriuo grindžiamas protestas – Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkte numatyta supainiojimo galimybė.

- 7 2003 m. vasario 28 d. Sprendimu VRDT protestų skyrius patenkino protestą ir atmetė paraišką įregistruoti prekių ženklą visoms prekėms.
- 8 2003 m. balandžio 17 d. kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis, remdamasi Reglamento Nr. 40/94 57–62 straipsniais, pateikė VRDT apeliaciją dėl Protestų skyriaus sprendimo.
- 9 2004 m. rugsėjo 7 d. Sprendimu (toliau – ginčijamas sprendimas) VRDT ketvirtoji apeliacinė taryba patenkino apeliaciją ir panaikino Protestų skyriaus sprendimą, įpareigodama ieškovę padengti ginčo nagrinėjimo išlaidas. Iš esmės Apeliacinė taryba manė, kad, remiantis Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 dalies pabaiga, ankstesnis prekių ženklas laikomas įregistruotu „farmacijos preparatams, kurių pagrindas yra kalcis“, kad šios Protestų skyriaus sprendimo išvados šalys neginčijo ir kad ji jai pritaria. Be to, pagal ginčijamą sprendimą, nors prekės ir prekių ženklai yra panašūs, to nepakanka, kad būtų suklaidinta Prancūzijos visuomenė dėl šiais prekių ženklais pažymėtų parduodamų prekių, atsižvelgiant į žymenų, dėl kurių kilo ginčas, skirtumus, būtent į jų fonetinį skirtumą, ir į tai, kad aptariamoms prekėms skirtos gydyti ne tuos pačius sutrikimus. Galiausiai, Apeliacinė taryba manė, kad, atsižvelgiant į prekių prigimtį, visuomenė, kurią sudaro tiek vaistų vartotojai, tiek ir medicinos specialistai, kreipia ypatingą dėmesį į prekes žyminčius žymenis.

### Šalių reikalavimai

- 10 Ieškovė Pirmosios instancijos teismo prašo:

— panaikinti ginčijamą sprendimą,

— patvirtinti Protestų skyriaus sprendimą,

— priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.

- 11 VRDT prašo Pirmosios instancijos teismą įvertinti, ar yra galimybė supainioti nagrinėjamus prekių ženklus. Jei Pirmosios instancijos teismas nuspręstų, kad nėra galimybės suklaidinti Prancūzijos vartotojus, VRDT prašo Pirmosios instancijos teismo atmesti ieškinį ir priteisti iš ieškovės atlyginti bylinėjimosi išlaidas. Jei Pirmosios instancijos teismas nuspręstų, kad yra galimybė suklaidinti Prancūzijos vartotojus, VRDT prašo Pirmosios instancijos teismo panaikinti ginčijamą sprendimą ir priteisti iš kitos procedūros Apeliacinėje taryboje šalies bylinėjimosi išlaidas, jei tokių būtų, arba įpareigoti kiekvieną šalį padengti savo bylinėjimosi išlaidas.

### **Dėl VRDT reikalavimų priimtinumų**

- 12 Pagal Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 113 straipsnį, Pirmosios instancijos teismas savo iniciatyva bet kuriuo metu gali apsvarstyti, ar viešosios tvarkos požiūriu nėra draudimo tęsti bylos nagrinėjimą.

- 13 Reikia priminti Bendrijos teismų praktiką, pagal kurią niekas nedraudžia, kad VRDT palaikytų ieškovės reikalavimus arba nuspręstų pasikliauti Pirmosios instancijos teismo nuožiūra, pateikdama visus, jos manymu, tinkamus argumentus, skirtus informuoti Pirmosios instancijos teismą (2004 m. birželio 30 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *GE Betz prieš VRDT – Atofina Chemicals (BIOMATE)*, T-107/02, Rink. p. II-1845, 36 punktas ir 2005 m. spalio 25 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Peek & Cloppenburg prieš VRDT (Cloppenburg)*, T-379/03, Rink. p. II-4633, 22 punktas). Tačiau negalima prašyti panaikinti arba pakeisti Apeliacinės tarybos sprendimą tais klausimais, kurie nėra išdėstyti ieškinyje, arba pateikti

įrodymus, kurių nėra ieškinyje (šiuo klausimu žr. 2004 m. spalio 12 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Vedial prieš VRDT*, C-106/03 P, Rink. p. I-9573, 34 punktą ir minėto sprendimo *Cloppenburg* 22 punktą).

- 14 Iš šios teismų praktikos išplaukia, kad šiuo atveju reikia vertinti ginčijamo sprendimo teisėtumą ieškinyje nurodytų pagrindų atžvilgiu, atsižvelgiant taip pat ir į VRDT pateiktus argumentus.

### **Dėl esmės**

- 15 Pagrįsdama savo ieškinį ieškovė nurodo du pagrindus, susijusius atitinkamai su Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalių bei 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimu.

*Dėl pirmojo pagrindo, susijusio su Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalių pažeidimu*

### **Šalių argumentai**

- 16 Ieškovė teigia, jog per protesto procedūrą ji pateikė įrodymus, kad jos ankstesnis prekių ženklas CALSYN buvo naudojamas farmacijos preparatams, kurių pagrindas yra kalcis, nors jis skirtas Nicos sutarties 5 klasei priskiriamiems farmacijos ir medicinos preparatams apskritai. Apeliacinė taryba, nagrinėdama protestą atsižvel-

gusi tik į farmacijos preparatus, kurių pagrindas yra kalcis, pažeidė Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalis.

- 17 Ieškovė iš esmės mano, kad yra suprantama, jog tuo atveju, kai ankstesnis prekių ženklas žymi skirtingo pobūdžio prekes ir paslaugas, nagrinėjant protestą teisingumas reikalauja atsižvelgti tik į sritį, kurioje naudojamas daugiau nei prieš penkerius metus įregistruotas prekių ženklas, siekiant išvengti piktnaudžiavimo visas vienos ar kelių klasių prekes arba paslaugas žyminčiais prekių ženklais. Tačiau jei konkreti prekė, kurios atžvilgiu naudojimas yra įrodytas, priskiriama konkrečiai kategorijai, kuriai prašoma įregistruoti prekių ženklą, atsižvelgimas tik į konkrečią prekę turėtų neproporcingą apribojantį poveikį. Taip yra šiuo atveju, nes farmacijos preparatai, kurių pagrindas yra kalcis, priskiriami farmacijos preparatams.

- 18 Ieškovės teigimu, toks Apeliacinės tarybos pateiktas siauras Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalių aiškinimas prieštarauja nuosavybės teisės sampratai, įtvirtintai suderintuose prekių ženklų teisės aktuose, ir yra diskriminuojantis reikšmės, protestų procedūroje suteiktos mažiau nei prieš penkerius metus įregistruoto ir nenaudoto prekių ženklų registracijai, atžvilgiu.

- 19 VRDT pirmiausia nurodo prekių ženklų naudojimo įrodymo principus. Ji teigia, kad kai prekių ženklas įregistruojamas visoms tam tikros klasės antraštėje nurodytoms prekėms ar paslaugoms ir kai jis naudojamas konkrečioms tai pačiai klasei priskiriamoms prekėms ar paslaugoms žymėti, iš esmės reikia traktuoti, kad prekių ženklas naudojamas šioms konkrečioms prekėms ir paslaugoms žymėti. Taip pat galima traktuoti, kad prekių ženklas naudojamas atskirai pakategorei žymėti, jei įmanoma tokią kategoriją išskirti, kai konkrečios prekės arba paslaugos turi

pakankamai bendrų požymių. Tačiau VRDT priduria, kad toks apibendrinimas turi būti atliekamas labai atsargiai, turint omenyje, kad ankstesnio prekių ženklų apsauga pateisinama, tik jei jis iš tikrųjų buvo naudojamas.

- 20 Šioje byloje VRDT pastebi, kad ankstesnis prekių ženklas įregistruotas „farmacijos ir medicinos preparatams, ypač preparatams, kurių pagrindas yra kalcis“ ir kad jo naudojimas buvo įrodytas tik farmacijos preparatų, kurių pagrindas yra kalcis, atžvilgiu, nes prekių, kurioms skirtas prekių ženklas, sąraše ieškovė pati atskirai nurodė preparatus, kurių pagrindas yra kalcis.
- 21 Todėl ieškovė negali kaltinti Protestų skyriaus ir Apeliacinės tarybos nagrinėjant protestą nustatčius, kad jos prekių ženklas buvo įregistruotas vien tik farmacijos preparatams, kurių pagrindas yra kalcis. VRDT teigimu, laikyti, kad ankstesnis prekių ženklas naudojamas visai farmacijos preparatų kategorijai, nors jis aiškiai naudojamas tik konkrečiai prekei, reikštų neteisėtos apsaugos ankstesniam prekių ženklui suteikimą ir prieštarautų principams, įtvirtintiems Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 dalyje.
- 22 Bet kokių atveju VRDT tvirtina, kad ginčijamas sprendimas neturi jokių spragų, nes ieškovė nepateikė jokių prieštaravimų dėl šio Protestų skyriaus sprendimo aspekto ir nenurodė šio argumento Apeliacinei tarybai.

#### Pirmosios instancijos teismo vertinimas

- 23 Kaip išplaukia iš Reglamento Nr. 40/94 devintos konstatuojamosios dalies, teisės aktų leidėjas manė, kad ankstesnio prekių ženklų apsauga gali būti pateisinama, tik



jei jis iš tikrųjų buvo naudojamas. Pagal šią konstatuojamąją dalį, Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatyta, kad pareiškėjas gali pareikalauti pateikti įrodymus, jog penkerius metus iki paraiškos prekių ženklui, dėl kurio pareikštas protestas, paskelbimo ankstesnis nacionalinis prekių ženklas buvo iš tikrųjų naudojamas toje teritorijoje, kurioje jis yra saugomas (2002 m. gruodžio 12 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Kabushiki Kaisha Fernandes prieš VRDT – Harrison (HIWATT)*, T-39/01, Rink. p. II-5233, 34 punktas ir 2004 m. spalio 6 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Vitakraft-Werke Wührmann prieš VRDT – Krafft (VITAKRAFT)*, T-356/02, Rink. p. II-3445, 25 punktas).

24 Pagal 1995 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2868/95, skirto įgyvendinti Tarybos reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 303, p. 1), 22 taisyklės 2 dalį, naudojimo įrodinėjimui reikalingus įrodymus sudaro duomenys apie ankstesnio prekių ženklo naudojimo vietą, laiką, apimtį bei pobūdį (minėto sprendimo *VITAKRAFT* 27 punktas).

25 Šiuo atveju yra akivaizdu, kad ankstesnis prekių ženklas buvo įregistruotas „farmacijos ir medicinos preparatams, ypač preparatams, kurių pagrindas yra kalcis“, priskiriamams Nicos sutarties 5 klasei. Taip pat neginčyta, kad kitos procedūros Apeliacinėje taryboje šalies prašymu ieškovė įrodė ankstesnio prekių ženklo naudojimą iš tikrųjų pateikdama dokumentus, kurie patvirtina jo naudojimą iš tikrųjų farmacijos preparatų, ypač preparatų, kurių pagrindas yra kalcis, prekyboje.

26 Taigi Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 dalies paskutinį sakinį ir to paties reglamento 43 straipsnio 3 dalį, pagal kurią 43 straipsnio 2 dalies nuostatos taikomos ankstesniems nacionaliniams prekių ženkams, reikia aiškinti taip, jog jais siekiama išvengti, kad iš dalies naudojamas prekių ženklas būtų plačiai saugomas remiantis tik tuo, kad jis buvo įregistruotas plačiam prekių ar paslaugų asortimentui. Taigi taikant šias nuostatas atsižvelgtina į prekių ar paslaugų, kurioms buvo įregistruotas

ankstesnis prekių ženklas, kategorijų apimtį, būtent į aprašant šias kategorijas vartojamų žodžių bendrumą, kartu atsižvelgiant į prekes ar paslaugas, kurių atžvilgiu ženklo naudojimas iš tikrųjų buvo iš esmės nustatytas (2005 m. liepos 14 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Reckitt Benckiser (España) prieš VRDT – Aladin (ALADIN)*, T-126/03, Rink. p. II-2861, 44 punktas).

27 Iš nurodytų nuostatų matyti, kad jei prekių ženklas buvo įregistruotas pakankamai plačiai prekių ar paslaugų kategorijai, kad ją būtų galima suskirstyti į kelias autonomiškas 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 faktiškai naudojamas prekių ženklas. Tačiau jei prekių ženklas buvo įregistruotas prekėms ar paslaugoms, apibrėžtoms taip tiksliai ir apribojant, 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).

28 Šiuo požiūriu reikia priminti, kad ankstesnis prekių ženklas buvo įregistruotas „farmacijos ir medicinos preparatams, ypač preparatams, kurių pagrindas yra kalcis“. Toks apibrėžimas akivaizdžiai apima ganėtinai plačią prekių kategoriją, t. y. farmacijos preparatus bendrai, kurioje galima išskirti atskiras pakategores. Iš tikrųjų farmacijos preparato sąvoka apima preparatus, kurie pakankamai skirtingi paskirties, galutinių vartotojų, jų terapinės indikacijos, platinimo kanalų, taip pat pardavinėjimo pagal receptą arba be jo atžvilgiu, kad būtų galima jas išskirti į savarankiškas pakategores. Be to, pati ieškovė prekių, kurioms skirtas jos prekių ženklas, sąrašė išskyrė pakategorę „preparatai, kurių pagrindas yra kalcis“.

29 Šiomis aplinkybėmis darytina išvada, kad ankstesnio prekių ženklo naudojimas iš tikrųjų buvo įrodytas tik dalies prekių ar paslaugų, priskiriamų plačiai prekių kategorijai, kurioje galima išskirti skirtingas savarankiškas pakategores, atžvilgiu.

30 Iš to išplaukia, kad, nagrinėjant protestą atsižvelgusi tik į „farmacijos preparatus, kurių pagrindas yra kalcis“, Apeliacinė taryba tinkamai pritaikė Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalis.

31 Šios išvados nepaneigia ieškovės argumentai.

32 Iš esmės ieškovė pirmiausia nurodo, kad nors ir teisinga tuo atveju, kai ankstesnis prekių ženklas žymi skirtingo pobūdžio prekes ar paslaugas, nagrinėjant protestą atsižvelgti į sritį, kurioje naudojamas daugiau nei prieš penkerius metus įregistruotas prekių ženklas, siekiant išvengti piktnaudžiavimo prekių ženklais, žyminčiais visas vienos ar kelių klasių prekes ar paslaugas, tačiau yra neproporcinga atsižvelgti tik į konkrečią tam tikros kategorijos prekę.

33 Pirmosios instancijos teismas pirmiausia mano, kad Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 dalis nurodo prekes ir paslaugas, o ne prekių, kurių atžvilgiu įregistruotas prekių ženklas, kategorijas ar klases. Antra, sąvoka „farmacijos preparatai, kurių pagrindas yra kalcis“, kurios buvo vertinamos protesto procedūroje, apima ne vien tik konkrečią prekę, bet savarankišką ir pakankamai plačią pakategorę, o tai šioje byloje neturėtų būti laikoma neproporcingu ribojimu. Taip pat, kaip išplaukia iš šio sprendimo 29 ir 30 punktų, tokia išvada atitinka Pirmosios instancijos teismo praktiką.

34 Toliau dėl ieškovės argumento, kad toks siauras Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 dalies aiškinimas būtų diskriminuojantis reikšmės, protestų procedūroje suteiktos mažiau nei prieš penkerius metus įregistruoto ir nenaudoto prekių ženklo registracijai, atžvilgiu Pirmosios instancijos teismas mano, jog pakanka konstatuoti, kad nėra diskriminavimo, nes šios dvi situacijos yra nepalyginamos. Nėra būtina įrodyti mažiau nei prieš penkerius metus įregistruoto prekių ženklo naudojimą iš tikrųjų, nes šio penkerių metų laikotarpio tikslas yra leisti naudoti prekių ženklą komerciniais tikslais. Pagal Reglamento Nr. 40/94 50 straipsnį, tik jeigu penkerius metus iš eilės prekių ženklas Bendrijoje iš tikrųjų nebuvo naudojamas žymėti prekėms arba paslaugoms, kurioms jis buvo įregistruotas, Bendrijos prekių ženklo savininko teisės dėl prekių ženklo nenaudojimo iš tikrųjų gali būti panaikintos.

35 Remiantis tuo, kas išdėstyta, pirmąjį pagrindą reikia atmesti kaip nepagrįstą.

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

#### Šalių argumentai

36 Pirmiausia ieškovė ginčija Apeliacinės tarybos išvadą, kad nagrinėjamos prekės nėra pakankamai panašios.

37 Ieškovės manymu, abiejų nagrinėjamų prekių rūšių atveju kalbama apie panašius farmacijos preparatus, pagamintus tos pačios rūšies gamintojų ir platinamus tais pačiais kanalais. Vienas preparatas yra apibūdinamas nurodant veikliąją medžiagą,

o kitas – terapinę indikaciją. Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis turėjo įrodyti, kad, nepaisant akivaizdaus panašumo, sąlygos, kuriomis šie du preparatai išrašomi ir vartojami, panaikina bet kokią galimybę, kad vartotojas su jais abiem susidurs vienu metu. Jokių įrodymų šiuo klausimu nebuvo pateikta. Taip pat nebuvo įrodyta, kad preparatų forma ir vartojimo būdas panaikina supainiojimo galimybę.

38 Ieškovė priduria, jog siekiant paneigti supainiojimo galimybę nepakanka konstatuoti, kad du farmacijos preparatai yra skirti skirtingiems negalavimams gydyti. Kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis turėtų įrodyti, o Apeliacinė taryba įsitikinti, kad vienu metu tam pačiam pacientui negali būti išrašomos abi priemonės arba kad ji jų negali vartoti vienu metu, tačiau šiuo atveju taip nebuvo.

39 Antra, ieškovė teigia, kad Apeliacinė taryba nenustatė visuomenės, į kurią reikia atsižvelgti ir kurios atžvilgiu reikia įvertinti suklaidinimo galimybę. Ji primena, kad vaistų srityje visuomenę, į kurią reikia atsižvelgti, sudaro tokie sveikatos priežiūros specialistai, kaip antai gydytojai, vaistininkai, slaugės, o taip pat visi potencialūs farmacijos preparatų vartotojai, įskaitant asmenis su regėjimo, suvokimo ir protiniais sutrikimais, dėl ligos galinčiais dar labiau padidėti.

40 Be to, ieškovė teigia, kad galimybė suklaidinti visuomenę yra ne tik pirkimo momentu, nes į suklaidinimo galimybę, jau nusipirkus prekę, jau ilgą laiką atsižvelgiama JAV. Vaistai paprastai yra vartojami tam tikrą laikotarpį, ir pacientui, kuris juos pasirenka savo vaistinėje, vėliau sveikatos priežiūros specialistai nebepataria.

- 41 Trečia, ieškovė palygina aptariamus žymenis, dėl kurių kilo ginčas.
- 42 Pirmiausia ji nurodo, kaip tai pripažino ir Apeliacinė taryba, kad žymenys CALSYN ir GALZIN neturi konceptualios reikšmės paprastam vartotojui, dėl ko abu prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, aiškiai skiriasi. Ieškovė remiasi Teisingumo Teismo ir Pirmosios instancijos teismo praktika, pagal kurią galimybė suklaidinti yra tuo didesnė, kuo ryškesnis yra ankstesnio prekių ženklo skiriamasis požymis. Pripažindama, kad prekių ženklas CALSYN yra laisvai pasirenkamas ir turi skiriamųjų požymių, Apeliacinė taryba turėjo kreipti daugiau dėmesio į bendrus panašumus nei į nedidelius skirtumus. Tačiau ji padarė priešingai.
- 43 Šiuo požiūriu ieškovė kaltina Apeliacinę tarybą daugiausia dėmesio savo analizėje neteisingai paskyrus nedideliems dviejų prekių ženklų vizualiems ir fonetiniams skirtumams, užuot palyginus dviejų prekių ženklų, kaip visumos, sukuriamą vizualų, fonetinį ir konceptualų įspūdį.
- 44 Kalbant apie vizualų palyginimą, ieškovė pastebi, kad abu žymenys turi tą patį skaičių raidžių ir kad dėl tapačios raidžių „a“, „l“ ir „n“ išdėstymo tvarkos jie yra labai panašūs. Šiuo požiūriu ji kaltina Apeliacinę tarybą neatsižvelgus į vizualų didžiųjų raidžių „C“ ir „G“ panašumą, kurios skiriasi tik mažu brūkšneliu, kurio galima nepastebėti, kai raidė „G“ yra parašyta ranka. Taip pat raidės „s“ ir „z“ vizualiai yra labai panašios, nes jų geometrinė forma yra paprasčiausiai atvirkščia.
- 45 Kalbant apie fonetinį panašumą, ieškovė kaltina Apeliacinę tarybą smulkiai išanalizavus dviejų žymenų nedidelius skirtumus, kurių negali atskirti atitinkama

visuomenė. Jos nuomone, raidžių „c“ ir „g“ skambesys yra labai panašus, ir sunku jas atskirti, ypač visuomenei, turinčiai klausos sutrikimų, arba vyresnio amžiaus žmonėms ar užsieniečiams. Tas pats taikytina ir raidėms „s“ ir „z“.

46 Be to, ieškovė kaltina Apeliacinę tarybą padarius ginčytiną išvadą, kad fonemos „yn“ ir „in“ yra tariamos skirtingai. Ji teigia, kad junginys „yn“ yra mažai žinomas prancūzų kalboje, kai raidė „y“ yra fonetiškai sutapatinama su raide „i“, nes visuomenė, išskyrus mažumą, kuri moka anglų kalbą ar žino VRDT taikomas fonetines taisykles, instinktyviai „yn“ taria kaip „in“. Be to, vienintelis skirtumas tarp „oro suspaudimo“ tariant raides atitinkamai „c“ ir „g“, „z“ ir „s“ ir galimas skirtumas tariant „yn“ ir „in“ nepakeičia bendro dviejų prekių ženklų fonetinio panašumo.

47 Galiausiai ieškovė tvirtina, jog visapusiškai palyginant reikia atsižvelgti į tai, kad vizualus ir fonetinis suvokimas negali būti vertinamas atskirai vienas nuo kito, nes norint išarti žodį, ir ypač išgalvotą žodį, pašamonėje bandoma jį vizualizuoti ir atvirkščiai. Be to, jų didelis fonetinis panašumas lemia, kad vartotojas, kuris nemato prieš save abiejų prekių ženklų vienu metu, vizualiai juos prisimena kaip labai panašiai užrašomus prekių ženklus. Be to, didelis vizualus panašumas sudaro prielaidas panašiam tarimui, kai vartotojas juos prisimena vizualiai.

48 Galiausiai ieškovė teigia, jog Apeliacinė taryba turėjo konstatuoti, kad dviejų žymenų panašumai yra didesni už skirtumus ir kad, nepaisant skirtingų terapinių indikacijų, prekės turėjo būti pripažintos panašiomis.

- 49 VRDT pirmiausiai nurodo, kad ji palaiko ieškovės ir Apeliacinės tarybos nuomonę dėl tikslinės visuomenės, t. y. dėl sveikatos priežiūros specialistų ir Prancūzijos visuomenės apskritai, nustatymo.
- 50 Antra, VRDT analizuoja prekių panašumą. Šiuo požiūriu ji nurodo, kad, pagal protesto procedūros gaires, farmacijos preparatai apskritai yra laikomi labai panašiais, net jeigu panašumo laipsnis sumažėtų esant aiškiai skirtingoms farmacinėms indikacijoms.
- 51 Šiuo atveju prekės, kurias žymi ankstesnis prekių ženklas CALSYN ir kurių atžvilgiu prekių ženklo naudojimas buvo įrodytas, yra farmacijos preparatai, kurių pagrindas yra kalcis. Iš naudojimo įrodymų matyti, kad prekė CALSYN yra išvirkščiamas tirpalas, kurio pagrindas yra kalcitoninas, parduodamas tik su receptu (II sąrašas) ir skiriamas pacientams hiperkalcemijos (kalcio nepakankamumas ir progresuojantis kaulų dekalifikavimas) atveju bei kaulų ligoms gydyti (būtent Pageto ligai – tai žmogaus kaulų liga, lemianti kaulų deformaciją).
- 52 Farmacijos preparatai Vilsono ligos gydymui, nurodyti ginčijamoje paraiškoje, yra skirti gydyti retą genetiškai paveldimą ligą, kuri sukelia vario kaupimąsi organizme. Tokius preparatus, atsižvelgiant į jų labai specifines terapines indikacijas, paskiria medikai, ir jie parduodami pagal receptą.



- 53 Galiausiai VRDT teigia, kad aptariamoms prekėms yra panašios dėl jų, kaip farmacijos preparatų, pobūdžio, tačiau šis panašumas sumažėja dėl jų skirtingų terapinių indikacijų. Todėl Apeliacinės tarybos vertinimas šiuo klausimu yra teisingas.
- 54 Trečia, VRDT palygina žymenis vizualiai, fonetiškai ir konceptualiai.
- 55 Kalbant apie vizualų palyginimą, ji pastebi, kad yra vizualių panašumų tarp žymenų, dėl kurių kilo ginčas, nes juose yra toks pats skaičius raidžių (šešios), iš kurių trys tapačios ir išdėstytos ta pačia tvarka ir toje pačioje vietoje („a“, „l“ ir „n“), ir kad didžiosios raidės „G“ ir „C“ ir raidės „z“ ir „s“ yra panašios. Tačiau, kaip nurodo Apeliacinė taryba, ankstesnio prekių ženklo raidė „y“ išskiria žymenis.
- 56 Lyginant fonetiškai, VRDT teigia, kad abu žymenis sudaro du skiemenys ir kad skiemenys „cal“ ir „gal“ bei „zin“ ir „syn“ yra labai panašūs. Prancūzų kalboje galūnės „in“ ir „yn“ tariamos [in] (kaip žodyje *sinistre*, *sinusite* arba *synonyme*, *synergie*) arba [ɛ̃] (kaip žodyje *sincère*, *singe*, *lapin* arba *synthèse*, *syndicat*), nes balsei „y“ taikomos tos pačios taisyklės, kaip ir balsei „i“. VRDT palieka Pirmosios instancijos teismui nuspręsti dėl Apeliacinės tarybos fonetinės analizės.
- 57 Kalbant apie konceptualų žymenų palyginimą, VRDT tvirtina, kad, kaip nurodo Apeliacinė taryba, prekių ženklai nieko nereiškia atitinkamai visuomenei, todėl jokios išvados šiuo požiūriu negalima padaryti.

- 58 Dėl nurodytų vizualių ir fonetinių panašumų VRDT padarė išvadą, kad žymenys apskritai yra panašūs.
- 59 Ketvirta, VRDT visapusiškai vertina supainiojimo galimybę. Šiuo požiūriu ji pirmiausia remiasi Bendrijos teismų praktika, pagal kurią žemas prekių ženklais pažymėtų prekių arba paslaugų panašumo laipsnis gali būti kompensuojamas aukštu prekių ženklų panašumo laipsniu, ir atvirkščiai. VRDT nuomone, vertinant supainiojimo galimybę reikia atsižvelgti į paprastą vartotoją, laikomą pakankamai informuotu ir protingai pastabiu bei nuovokiu. Tačiau reikia turėti omenyje, kad paprasto vartotojo pastabumas gali kisti atsižvelgiant į nagrinėjamų prekių ar paslaugų kategorijas.
- 60 Toliau VRDT nurodo, kad dažniausiai paprastas vartotojas yra labiau pastabus farmacijos preparatų, parduodamų su receptu nei be recepto, atžvilgiu, be to, jo pastabumas priklauso nuo prekės terapinės indikacijos. Šiuo atveju VRDT teigia, kad aptariamai farmacijos preparatai yra parduodami su receptu, todėl galima teigti, kaip tai padarė Apeliacinė taryba, kad vartotojų pastabumas yra didesnis.
- 61 Galiausiai VRDT palieka Pirmosios instancijos teismo įvertinti, ar žymenų ir prekių panašumas gali suklaidinti vartotojus Prancūzijoje.

## Pirmosios instancijos teismo vertinimas

- <sup>62</sup> 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“. Be to, pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktį, ankstesniais prekių ženklais laikomi prekių ženklai, įregistruoti valstybėje narėje, kurių įregistravimo paraiškos padavimo data yra ankstesnė už Bendrijos prekių ženklo įregistravimo paraiškos padavimo datą.
- <sup>63</sup> Galimybė suklaidinti visuomenę, kuri apibrėžiama kaip galimybė, jog visuomenė gali manyti, kad nagrinėjamos prekės ar paslaugos pagamintos arba suteiktos tos pačios įmonės arba ekonomiškai susijusių įmonių, turi būti visapusiškai įvertinta atsižvelgiant į visus su nagrinėjama byla susijusius veiksnius (1998 m. rugsėjo 29 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Canon*, C-39/97, Rink. p. I-5507, 16 ir 29 punktai ir 1999 m. birželio 22 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, C-342/97, Rink. p. I-3819, 17 ir 18 punktai; 2002 m. spalio 23 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Oberhauser prieš VRDT – Petit Liberto (Fifties)*, T-104/01, Rink. p. II-4359, 25 ir 26 punktai).
- <sup>64</sup> Toks visapusiškas vertinimas reiškia, jog tarp veiksmų, į kuriuos yra atsižvelgiama, būtent tarp prekių ženklų ir prekių bei paslaugų, kuriems jie yra skirti, panašumo egzistuoja tam tikra tarpusavio priklausomybė. Mažą prekių ar paslaugų, kurias žymi ženklai, panašumo laipsnį gali kompensuoti didelis prekių ženklų panašumo laipsnis, ir atvirkščiai (minėto sprendimo *Canon* 17 punktas; minėto sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer* 19 punktas ir minėto sprendimo *Fifties* 27 punktas).
- <sup>65</sup> Šiuo atveju ankstesnis prekių ženklas yra įregistruotas Prancūzijoje. Todėl, taikant Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktą, reikia remtis Prancūzijos visuomenės suvokimu.

- 66 Be to, kadangi aptariamoms prekėms yra farmacijos preparatai, atitinkamą visuomenės dalį sudaro medicinos specialistai ir pacientai, kaip galutiniai vartotojai (2005 m. rugsėjo 22 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Alcon prieš VRDT – Biofarma (TRAVATAN)*, T-130/03, Rink. p. II-3859, 49 punktas ir 2005 m. lapkričio 17 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Biofarma prieš VRDT – Bauch & Lomb Pharmaceuticals (ALREX)*, T-154/03, Rink. p. II-4743, 46 punktas).
- 67 Todėl reikia atmesti ieškovės tvirtinimus, esą Apeliacinė taryba nenustatė tikslinės visuomenės. Iš ginčijamo sprendimo 10 punkto aiškiai matyti, kad Apeliacinė taryba, nurodžiusi Prancūzijos vartotojus, patvirtino, kad visuomenę sudaro „tiek vaistų vartotojai, tiek ir medicinos specialistai“. Todėl Pirmosios instancijos teismas mano, kad Apeliacinė taryba teisingai nustatė atitinkamą visuomenę.
- 68 Vertinant, ar nagrinėjamos prekės yra panašios, reikia atsižvelgti atsižvelgti į visus svarbius ryšį tarp prekių ar paslaugų apibūdinančius veiksnius. Šie veiksniai visų pirma apima jų rūšį, paskirtį, naudojimą bei tai, ar jos yra konkuruojančios tarpusavyje ar papildančios vienos kitas (žr. minėto sprendimo *Canon* 23 punktą).
- 69 Šioje byloje reikia pastebėti, kad Apeliacinė taryba iš esmės nusprendė, jog prekės, dėl kurių kilo ginčas, yra farmacijos preparatai ir todėl jos yra panašios, tačiau skiriasi dėl skirtingų terapinių indikacijų. Tam pritaria ir ieškovė teigdama, kad, viena vertus, farmacijos preparatai *a priori* turi būti laikomi panašiomis prekėmis, antra vertus, kad aptariamoms prekėms yra skirtingos paskirties. Iš ieškovės rašytinių

dokumentų išplaukia, kad ji nesutinka tik su Apeliacinės tarybos vertinimu dėl panašumo laipsnio.

- 70 Šiuo atžvilgiu pakanka nurodyti, kad aptariamoms prekėms yra to paties pobūdžio (farmacijos preparatai), turi tą patį tikslą ar paskirtį (žmogaus sveikatos sutrikimų gydymas), skirtos tiems patiems vartotojams (medicinos sektoriaus specialistai ir pacientai), naudojasi tais pačiais platinimo kanalais (paprastai vaistinėmis) ir gali papildyti viena kitą. Tačiau jos skiriasi dėl skirtingų terapinių indikacijų.
- 71 Tokiomis aplinkybėmis reikia manyti, kad prekių panašumai yra didesni už skirtumus, ir nuspręsti, kad, kaip teisingai nurodė Apeliacinė taryba ginčijamame sprendime, nagrinėjamos prekės būdingas tam tikras panašumas.
- 72 Dėl žymenų, dėl kurių kilo ginčas, vizualaus, fonetinio ar konceptualaus panašumo, visapusiškas supainiojimo galimybės vertinimas turi būti pagrįstas bendru jų daromu įspūdžiu, ypač atsižvelgiant į skiriamuosius ir dominuojančius požymius (žr. 2003 m. spalio 14 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Phillips-Van Heusen prieš VRDT – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)*, T-292/01, Rink. p. II-4335, 47 punktą ir ten nurodomą teismų praktiką).
- 73 Kalbant apie konceptualų panašumą pirmiausia reikia pažymėti, kad Apeliacinė taryba nusprendė, jog prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, nieko nereiškia paprastam vartotojui ir kad šios išvados ieškovė neginčijo. Šiuo požiūriu Pirmosios

instancijos teismas mano, kad Apeliacinės tarybos analizė yra teisinga, nes žymenys, dėl kurių kilo ginčas, neturi jokios reikšmės.

- 74 Toliau Pirmosios instancijos teismas pabrėžia, kad vizualiai abu žymenys yra žodiniai ir turi tą patį skaičių raidžių (šešias), iš kurių trys tapačios ir išdėstytos ta pačia tvarka ir toje pačioje vietoje („a“, „l“ ir „n“). Pirmosios instancijos teismas taip pat mano, kad didžiosios raidės „G“ ir „C“ yra panašios, nes nėra nustatyta, kad kiekvieno žymens pirmoji raidė galėtų patraukti vartotojų dėmesį. Be to, priešingai nei teigia Apeliacinė taryba, Pirmosios instancijos teismas konstatuoja, kad raidės „z“ ir „s“ taip pat turi panašumą. Teisinga tai, kaip nurodo Apeliacinė taryba, kad ankstesnio prekių ženklo raidė „y“ patraukia dėmesį, nes tai yra retai prancūzų kalboje vartojama raidė. Tačiau vien tik šis ypatumas neleidžia aiškiai atskirti dviejų žymenų. Iš to Pirmosios instancijos teismas daro išvadą, kad apskritai abu žymenys vizualiai yra panašūs.
- 75 Galiausiai dėl fonetinio palyginimo Pirmosios instancijos teismas pabrėžia, kad abu žymenys yra dviskiemeniai ir kad pirmieji kiekvieno iš žymenų skiemenys „cal“ ir „gal“ tariami panašiai, nes priebalsių „c“ ir „g“ tarimas yra labai panašus. Be to, priešingai nei teigia Apeliacinė taryba, Pirmosios instancijos teismas pastebi, kad prancūzų kalboje fonemos „yn“ ir „in“ yra labai dažnai tariamos panašiai. Todėl Pirmosios instancijos teismas mano, kad Apeliacinė taryba padarė vertinimo klaidą nusprendama, kad žymenys, dėl kurių kilo ginčas, fonetiškai skiriasi.
- 76 Remdamasis tuo, kas išdėstyta, Pirmosios instancijos teismas mano, kad abu žymenys apskritai yra panašūs ir kad todėl Apeliacinė taryba padarė vertinimo klaidą nusprendama, kad žymenys, dėl kurių kilo ginčas, yra skirtingi, ypač fonetiniu požiūriu.

- 77 Dėl visapusiško supainiojimo galimybės vertinimo Pirmosios instancijos teismas pastebi, kad Apeliacinė taryba nusprendė, jog nepaisant to, kad yra tam tikras prekių ir prekių ženklų panašumo laipsnis, jo nepakanka, kad atsirastų galimybė supainioti prekes, kurios parduodamos pažymėtos kiekvienu iš šių prekių ženklų. Darydama tokią išvadą, Apeliacinė taryba nusprendė, kad, atsižvelgiant į prekių pobūdį, visuomenė, kurią sudaro vaistų vartotojai ir medicinos specialistai, skiria ypatingą dėmesį prekes žymintiems žymenims.
- 78 Visapusiškai vertinant supainiojimo galimybę reikia priminti, kad iš nusistovėjusios Bendrijos teismų praktikos išplaukia, jog atitinkamos kategorijos prekių paprastas vartotojas laikomas pakankamai informuotu ir protingai pastabiu bei nuovokiu. Pagal tą pačią teismų praktiką, reikia atsižvelgti ir į tai, kad paprasto vartotojo pastabumas gali kisti atsižvelgiant į nagrinėjamų prekių ar paslaugų kategorijas (minėto sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer* 26 punktą).
- 79 Pirmosios instancijos teismas mano, kad farmacijos preparatų paprasto vartotojo pastabumas turi būti nustatomas kiekvienu konkrečiu atveju, atsižvelgiant į bylos aplinkybes ir ypač į aptariamų preparatų terapines indikacijas. Taip pat Pirmosios instancijos teismas mano, kad tokių vaistų kaip šioje byloje, kurie parduodami pagal receptą, atveju pastabumas paprastai yra didesnis, nes šiuos vaistus paskiria gydytojas ir po to patikrina vaistininkas, kuris juos išduoda vartotojams.
- 80 Tačiau aplinkybės, kad atitinkamą visuomenę sudaro asmenys, kurių pastabumą galima laikyti dideliu, nepakanka, turint omenyje prekių ir žymenų, dėl kurių kilo

ginčas, panašumą, norint paneigti, kad visuomenė gali manyti, jog šios prekės pagamintos tos pačios įmonės arba ekonomiškai susijusių įmonių. Pirmosios instancijos teismas pažymi, kad Apeliacinės tarybos išvada, susijusi su supainiojimo galimybės nebuvimu, buvo paremta klaidinga prielaida, kad žymenys fonetiniu požiūriu smarkiai skiriasi ir kad šie skirtumai gali kompensuoti prekių panašumą. Negalima pritarti tokiam vertinimui, nes, kaip yra nurodyta šio sprendimo 74 ir 75 punktuose, žymenys, dėl kurių kilo ginčas, vizualiai ir fonetiškai yra labai panašūs.

- 81 Šiomis aplinkybėmis Pirmosios instancijos teismas mano, priešingai nei buvo nuspręsta ginčijamame sprendime, kad bendro įspūdžio požiūriu, atsižvelgiant į aptariamų prekių panašumą ir abiejų prekių ženklų vizualų ir fonetinį panašumą, pastarųjų skirtumai nepakankami, kad būtų galima atmesti atitinkamos visuomenės suklaidinimo galimybę.
- 82 Iš viso to, kas pasakyta, išplaukia, jog antrasis ieškovės pagrindas, kuriuo siekiama konstatuoti, kad Apeliacinė taryba pažeidė Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktą, turi būti patvirtintas. Todėl ginčijamas sprendimas turi būti panaikintas.

### **Dėl bylinėjimosi išlaidų**

- 83 Pagal Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 87 straipsnio 2 dalį, pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti bylinėjimosi išlaidas, jei laimėjusi šalis to prašė. Kadangi VRDT pralaimėjo bylą dėl to, kad ginčijamas sprendimas buvo panaikintas, ji turi padengti ieškovės išlaidas pagal pastarosios pateiktus reikalavimus.



Remdamasis šiais motyvais,

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS (penktoji kolegija)

nusprendžia:

- 1. Panaikinti 2004 m. rugsėjo 7 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir dizainui) (VRDT) ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimą (byla R 295/2003-4).**
- 2. VRDT padengia savo ir ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas.**

Vilaras

Martins Ribeiro

Jürimäe

Paskelbta 2005 m. spalio 17 d. viešame posėdyje Liuksemburge.

Kancleris

Pirmininkas

E. Coulon

M. Vilaras