

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS

2005 m. rugsėjo 22 d. *

Byloje T-130/03

Alcon Inc., įsteigta Hiunenberge (Šveicarija), atstovaujama *solicitor* G. Breen ir *barrister* J. Gleeson,

ieškovė,

prieš

Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir dizainams) (VRDT), atstovaujamą S. Palmero Cabezas ir S. Laitinen,

atsakovę,

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

* Proceso kalba: anglų.

Biofarma SA, įsteigtai Neuilly-sur-Seine (Prancūzija), atstovaujama advokatų V. Gil Vega, A. Ruiz Lopez ir D. González Maroto,

dėl ieškinio, pareikšto dėl 2003 m. sausio 30 d. VRDT trečiosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 968/2001-3), susijusio su protesto procedūra tarp *Alcon Inc.* ir *Biofarma SA*,

EUROPOS BENDRIJŲ PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS
(trečioji kolegija),

kurį sudaro pirmininkas M. Jaeger, teisėjai V. Tiili ir O. Czúcz,

posėdžio sekretorė C. Kristensen, administratorė,

atsižvelgęs į ieškinį, kurį Pirmosios instancijos teismo kanceliarija gavo 2003 m. balandžio 17 dieną,

atsižvelgęs į VRDT atsakymą į ieškinį, kurį Pirmosios instancijos teismo kanceliarija gavo 2003 m. spalio 17 dieną,

atsižvelgęs į įstojusios į bylą šalies atsakymą į ieškinį, kurį Pirmosios instancijos teismo kanceliarija gavo 2003 m. spalio 6 dieną,

įvykus 2005 m. balandžio 14 d. posėdžiui,

priima šį

Sprendimą

Ginčo aplinkybės

- 1 1998 m. birželio 11 d. *Alcon Inc.*, remdamasi pataisytu 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 ženkams ir dizainams) (VRDT) Bendrijos prekių ženklo paraišką.
- 2 Prašomas įregistruoti prekių ženklas yra žodinis žymuo TRAVATAN.
- 3 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: „Farmacijos oftalminiai preparatai“.
- 4 1999 m. kovo 22 d. ši paraiška buvo paskelbta *Bendrijos prekių ženklų biuletenyje* Nr. 23/99.

- 5 1999 m. birželio 22 d. *Biofarma SA*, remdamasi Reglamento Nr. 40/94 42 straipsniu, pateikė protestą dėl šio prekių ženklo įregistravimo. Pagrindas, kuriuo grindžiamas protestas, nurodytas Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkte. Protestas grindžiamas tuo, kad egzistuoja 1986 m. sausio 27 d. Italijoje įregistruotas nacionalinis žodinis prekių ženklas TRIVASTAN Nr. 394980.
- 6 Protestas pateiktas visų prekių ženklo paraiškoje nurodytų prekių atžvilgiu. Jis susijęs su visomis prekėmis, kurioms skirtas ankstesnis prekių ženklas, tai yra su 5 klasei priklausančiais „farmacijos, veterinarijos ir higienos preparatais; dietiniais produktais vaikams ir ligoniams; pleistrais, tvarsliaiva; dantų plombavimo ir dantų išlajų gamybos medžiagomis; dezinfekavimo preparatais; piktžolių ir kenkėjų naikinimo preparatais“.
- 7 2000 m. gegužės 5 d. laišku ieškovė paprašė, kad pagal Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalis įstojusi į bylą šalis pateiktų įrodymą, jog penkerius metus iki Bendrijos prekių ženklo paraiškos paskelbimo ankstesnis prekių ženklas iš tikrųjų buvo naudojamas visoms prekėms ar paslaugoms, su kuriomis susijęs protestas, toje valstybėje narėje, kurioje šis prekių ženklas yra saugomas, žymėti. 2000 m. gegužės 29 d. pranešimu Protestų skyrius paprašė įstojusią į bylą šalį šį įrodymą pateikti per du mėnesius.
- 8 2000 m. liepos 28 d. įstojusi į bylą šalis pateikė VRDT dokumentus, kuriais siekiama įrodyti ankstesnio prekių ženklo naudojimą iš tikrųjų Italijoje. Tarp šių dokumentų yra, be kita ko, sąskaitos, įstojusios į bylą šalies medikamento informacinis lapelis, ištraukos iš Italijos žinytų *L'Informatore Farmaceutico* ir *Pharmaceutical Trade Mark Directory*.

- 9 2001 m. rugsėjo 26 d. Sprendimu Protestų skyrius nurodė, kad ankstesnio prekių ženklo naudojimas buvo įrodytas specifinio farmacijos preparato, tai yra „periferinio vazodilatatoriaus, skirto periferiniams ir smegenų kraujagyslių bei akių ir ausų kraujagyslių sutrikimams gydyti“, atžvilgiu, ir priėmė protestą dėl visų prašomų prekių. Todėl jis atsisakė įregistruoti prašomą prekių ženklą remdamasis tuo, kad Italijoje egzistuoja galimybė supainioti, įskaitant galimybę susieti, atsižvelgiant į tai, jog prekių ženklai vizualiai bei fonetiškai panašūs, ir kad egzistuoja tam tikras prekių panašumas.
- 10 2001 m. lapkričio 13 d. ieškovė, remdamasi Reglamento Nr. 40/94 57–62 punktais, dėl Protestų skyriaus sprendimo pateikė apeliaciją VRDT.
- 11 2003 m. sausio 30 d. Sprendimu (toliau – skundžiamas sprendimas) Trečioji apeliacinė taryba apeliaciją atmetė. Iš esmės ji manė, kad esant aukštam prekių, žymimų nagrinėjama prekių ženklai, panašumo laipsniui ir labai stipriam vizualiam bei fonetiniam šių prekių ženklų panašumui, egzistuoja galimybė supainioti prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas, įskaitant galimybę susieti.

Šalių reikalavimai

- 12 Ieškovė Pirmosios instancijos teismo prašo:

— panaikinti skundžiamą sprendimą,

— priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.

13 VRDT Pirmosios instancijos teismo prašo:

— atmesti ieškinį,

— priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

14 Įstojusi į bylą šalis Pirmosios instancijos teismo prašo:

— atmesti ieškinį,

— priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

Dėl teisės

15 Grįsdama savo ieškinį ieškovė iš esmės nurodo du ieškinio pagrindus. Pirmasis ieškinio pagrindas yra susijęs su Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalių pažeidimu dėl to, kad įstojusios į bylą šalies pateiktas įrodymas dėl naudojimo iš tikrųjų neįrodo, jog ankstesnis prekių ženklas buvo realiai naudojamas oftalminiams preparatams. Kaip antrasis ieškinio pagrindas nurodytas to paties reglamento 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.

- 16 Posėdyje ieškovė taip pat nurodė ieškinio pagrindą, susijusį su Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalių pažeidimu dėl to, kad nebuvo išpildytos ankstesnio prekių ženkle naudojimo iš tikrųjų sąlygos.

Dėl posėdyje pateikto ieškinio pagrindo priimtimumo

- 17 Posėdyje ieškovė rėmėsi 2004 m. liepos 8 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimu *MFE Marienfelde prieš VRDT – Vétoquinol (HIPOVITON)* (T-334/01, Rink. p. II-2787), norėdama parodyti, kad naudojimo iš tikrųjų sąlygos nebuvo išpildytos būtent dėl silpno ankstesnio prekių ženkle naudojimo prekyboje.
- 18 VRDT ir įstojusi į bylą šalis mano, kad posėdyje nurodytas ieškinio pagrindas arba argumentas yra nepriimtinas, nes pirmą kartą buvo pateiktas Pirmosios instancijos teisme.
- 19 Pagal Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 48 straipsnio 2 dalies pirmąją pastraipą proceso metu negalima pateikti naujų teisinių pagrindų, išskyrus tuos atvejus, kai jie pagrindžiami teisinėmis arba faktinėmis aplinkybėmis, kurios tapo žinomos vykstant procesui.
- 20 Pirmiausia reikia konstatuoti, kad ieškinyje ieškovė pateikia Apeliacinei tarybai priekaištus ne dėl Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalių pažeidimo dėl to, kad nebuvo išpildytos ankstesnio prekių ženkle naudojimo iš tikrųjų sąlygos, bet tik dėl to, kad įstojusios į bylą šalies pateiktas naudojimo iš tikrųjų įrodymas neįrodo, jog ankstesnis prekių ženklas buvo realiai naudojamas oftalminiams preparatams.

- 21 Taip pat reikia pažymėti, kad ieškovė nenurodė, jog yra naujų faktinių arba teisinių aplinkybių Procedūros reglamento 48 straipsnio 2 dalies pirmosios pastraipos prasme.
- 22 Todėl posėdyje pateiktas ieškinio pagrindas turi būti atmestas kaip nepriimtinas.
- 23 Bet kuriuo atveju, net jeigu minėtas ieškinio pagrindas turi būti aiškinamas kaip su pirmuoju ieškinio pagrindu susijęs argumentas, būtina priminti, jog šiuo ieškiniu siekiama patikrinti VRDT apeliacinių tarybų sprendimų teisėtumą (2003 m. kovo 6 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Daimler Chrysler prieš VRDT (Calandre)*, T-128/01, Rink. p. II-701, 18 punktas ir 2003 m. liepos 3 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Alejandro prieš VRDT — Anheuser-Busch (BUDMEN)*, T-129/01, Rink. p. II-2251, 67 punktas). Todėl Pirmosios instancijos teismo vykdoma teisėtumo priežiūra apsiriboja Apeliacinėje taryboje pateiktomis faktinėmis ir teisinėmis bylos aplinkybėmis (2003 m. kovo 5 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Unilever prieš VRDT (Kiaušinio formos tabletė)*, T-194/01, Rink. p. II-383, 16 punktas ir 2004 m. birželio 22 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *„Drie Mollen sinds 1818“ prieš VRDT — Nabeiro Silveira (Galáxia)*, T-66/03, Rink. p. II-1765, 45 punktas).
- 24 Šiuo atveju Protestų skyrius konstatavo, kad ankstesnio prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų sąlygos buvo išpildytos. Taigi iš bylos dokumentų matyti, kad procedūroje VRDT – Protestų skyriuje ir Apeliacinėje taryboje – ieškovė neginčijo aplinkybės, jog įstojusios į bylą šalies pateiktas įrodymas patvirtina ankstesnio prekių ženklo naudojimą iš tikrųjų tam tikroms prekėms. Iš tikrųjų Protestų skyriuje ieškovė netgi pareiškė, kad „teigiamai vertina pateiktus prekių ženklo TRIVASTAN naudojimą Italijoje patvirtinančius dokumentus“ ir siūlė „šio klausimo neginčyti“. Tačiau ji tvirtino, jog įstojusios į bylą šalies pateikti dokumentai nurodo ne tai, kad ankstesniu prekių ženklu žymima nagrinėjama prekė buvo naudojama kaip oftalminis preparatas, bet tik tai, kad ji galėjo būti naudojama šiuo tikslu.

25 Iš viso to, kas išdėstyta, matyti, jog ieškovės argumentai turi būti atmesti. Todėl nagrinėjimo iš esmės dalykas yra tik procedūroje VRDT nurodyti teisiniai pagrindai, išvardyti 15 punkte.

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

Šalių argumentai

26 Ieškovės nuomone, Apeliacinė taryba klaidingai teigė, kad ankstesnio prekių ženklo naudojimo įrodymas patvirtina, jog pastarasis Italijoje buvo iš tikrųjų naudojamas oftalminiams preparatams. Iš tikrųjų įstojusios į bylą šalies pateikti dokumentai nurodė tik tai, kad prekė galėjo būti naudojama akių gydymui.

27 VRDT nurodo, kad pagal Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalis įstojusiai į bylą šaliai nebuvo privaloma įrodyti jos prekių ženklo specifinio naudojimo ženklinant paraiškoje įregistruoti nurodytas prekes. Prekių ženklo, kaip komercinio prekių ženklo, naudojimas reiškia, kad žymuo buvo naudojamas kaip prekių ženklu žymimų prekių bei paslaugų ir asmens arba įmonės, atsakingų už prekiavimą jais, ryšys, tai yra kaip kilmės nuoroda. Taigi ieškovė neprieštarauja, kad pateikti dokumentai įrodo, jog ankstesnis prekių ženklas buvo naudojamas kaip komercinis prekių ženklas žymint prekes, kurias galima naudoti akių gydymui.

28 Įstojusi į bylą šalis tvirtina, kad ji pateikė įrodymus siekdama patvirtinti, jog akių gydymas yra viena iš ankstesniu prekių ženklų žymimo preparato terapinių

indikacijų, kurias patvirtino Italijos medicinos institucijos, ir kad medikamentu buvo prekiaujama keletą metų (t. y. nuo 1995 iki 1999 m.). Negalima reikalauti įrodymų, kad medikamentą iš tikrųjų naudojo pacientai, kenčiantys dėl akių kraujagyslių sutrikimų.

Pirmosios instancijos teismo vertinimas

- 29 Pirmiausia reikia pažymėti, kad net jeigu ieškovė aiškiai nenurodo Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalių, jos argumentavimas turi būti suprantamas kaip paremtas teisiniu pagrindu dėl šios nuostatos pažeidimo. Iš tikrųjų atsižvelgiant į tai, kad iš esmės ji nurodo, jog įstojusios į bylą šalies pateiktas naudojimo įrodymas nepatvirtina, kad pastaroji prekių ženklą naudojo oftalminiams preparatams, šis argumentas reiškia, jog pirmiausia reikia išnagrinėti galimą šios nuostatos pažeidimą ir tik vėliau – galimą klaidingą prekių palyginimą pagal to paties reglamento 8 straipsnio 1 dalies b punktą.
- 30 VRDT procedūroje ji neginčijo to, kad ankstesnis prekių ženklas buvo naudojamas medicininiams preparatams žymėti. Iš tikrųjų iš bylos dokumentų, be kita ko, iš įstojusios į bylą šalies medikamento informacinio lapelio ir ištraukos iš Italijos žinyno *L'Informatore Farmaceutico* matyti, kad prekių ženklas TRIVASTAN žymi neurologijoje, otorinolaringologijoje, oftalmologijoje, angiologijoje ir geriatricijoje naudojamą periferinį vazodilatatorių ir kad, tiksliau kalbant, jis nurodytas „periferiniams ir smegenų kraujagyslių bei akių ir ausų kraujagyslių sutrikimams“ gydyti.
- 31 Reikia konstatuoti, jog jeigu viena iš medikamento terapinių indikacijų yra akių kraujagyslių sutrikimų gydymas, ir buvo įrodyta, kad keletą metų juo buvo prekiaujama, dėl ko nebuvo ginčijamasi, jis galėjo būti naudojamas minėtiems sutrikimams gydyti. Tokiomis aplinkybėmis nereikia ir netgi sudėtinga reikalauti įrodymų, kad šį medikamentą iš tikrųjų naudojo pacientai, kenčiantys dėl akių kraujagyslių sutrikimų.

- 32 Todėl reikia manyti, kad Apeliacinė taryba nepažeidė Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalių, padarydama išvadą, jog įstojusios į bylą šalies pateiktas įrodymas patvirtina ankstesnio prekių ženklo naudojimą iš tikrųjų „periferiniam vazodilatatoriui, skirtam periferiniams ir smegenų kraujagyslių bei akių ir ausų kraujagyslių sutrikimams gydyti“.
- 33 Todėl ieškovės pirmasis ieškinio pagrindas turi būti atmestas.

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

Šalių argumentai

- 34 Ieškovė tvirtina, kad nagrinėjamos prekės nėra pakankamai panašios, kad pagrįstų VRDT išvadą, jog prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, atsižvelgiant į jų vizualius ir fonetinius skirtumus, yra nepanašūs, ir kad todėl nėra galimybės supainioti arba susieti prekių ženklų.
- 35 Dėl prekių panašumo ieškovė tvirtina, jog VRDT neteisingai atsižvelgė į prekių formą. Įstojusios į bylą šalies prekė yra peroralinė tabletė, o ieškovės prekė pateikiama lašų akims forma.
- 36 Be to, kadangi šias prekes galima įsigyti tik vaistinėse ir tik pateikus receptą, vartotojas pirks gydytojo jau parinktą ir jam nustatytą preparatą. Ieškovės nuomone,

kadangi prekių ženklas TRAVATAN naudojamas glaukamai gydyti skirtam oftalminei preparatui, tinkamą gydymą nurodo oftalmologas, o medikamentą TRIVASTAN nurodo kraujagyslių sutrikimų specialistas. Taigi šias dvi prekes išrašo specialių žinių turintys gydytojai, o atitinkamus užsakymus pagal receptus įvykdo ir išduoda vaistininkai. Mažai tikėtina, kad vaistininkas supainiotų prekių formą ar jų indikacijas (t. y. glaukamai gydyti skirtus lašus akims ir kraujagyslių sutikimams gydyti paprastai skiriamą vazodilatatorių piliulių formą). Ieškovė pažymi, kad įstojusios į bylą šalies prekė panaši į bendram kraujagyslių sutrikimų gydymui skirtą preparatą.

37 Be to, ieškovė sąmoningai apribojo savo prekės specifikaciją, nurodydama, kad ji skirta „farmacijos oftalminiams preparatams glaukamai gydyti“ ir taip dar sumažindama prekių panašumą. Apeliacinė taryba neįvertino šios aplinkybės teisingai.

38 Dėl žymenų panašumo ieškovė tvirtina, kad, kalbant apie vizualų panašumą, bendras sukuriamas įspūdis ir esantys panašumai yra nepakankami, kad žymenys būtų panašūs. Priešingai nei konstatavo Apeliacinė taryba, dvi pirmos kiekvieno žodžio raidės „t“ ir „r“ nėra dominuojanti kiekvieno prekių ženklo priešdėlio dalis, nes priešdėlis „tr“ nieko nereiškia nesant balsio, prie kurio jis prijungtas, ir kad būtent šis balsis leidžia vartotojui ištartį skiemenį. Taigi teisingas palyginimas turi būti atliekamas atsižvelgiant į kiekvieną pilną skiemenį, t. y. priešdėlius „tra“ ir „tri“.

39 Dėl fonetinio panašumo ieškovė tvirtina, kad skirtumai yra pakankami, kad būtų galima atskirti prekių ženklus, juo labiau todėl, kad šie skirtumai sujungiami su vizualiais skirtumais. Iš tikrųjų egzistuoja aiškiai pastebimas skirtumas tariant „tri“ ir

„tra“ italų kalba. Be to, priebalsio „s“ įterpimas suteikia TRIVASTAN didelį fonetinį išskirtinumą.

40 Dėl konceptualaus panašumo ieškovė tvirtina, kad prekių ženklai skiriasi. Ankstesnio prekių ženklo priešdėlis „tri“ reiškia „trigubas“ arba „tris kartus“ ir skiemuo „vas“ siejasi su „kraujagyslių“. Todėl ankstesnio prekių ženklo TRIVASTAN reikšmę lengvai įžvelgtų tokie specialistai, kaip antai gydytojai ir vaistininkai, nes jis reiškia, jog prekė turi trigubą poveikį ir yra naudojama kraujagyslių sutrikimams gydyti. Priesaga „tan“ neturi reikšmės ir nėra išsiskirianti, tačiau, kadangi ji bendra abiemis prekių ženkluoms, ji bus bendra taip pat ir daugeliui 5 klasei priklausančių prekių ženklų. Prašomas įregistruoti prekių ženklas TRAVATAN neturi jokios reikšmės, nes tai yra išgalvotas žodis, net jeigu keturios pirmos raidės kyla iš žodžio „Travoprost“, kuris yra bendras tarptautinis ieškovės prekės pavadinimas.

41 Todėl, net jei reikia manyti, kad yra tam tikras vizualus arba fonetinis žymenų panašumas, šio panašumo poveikis neturi būti pervertinamas, ypač atsižvelgiant į abiejų prekių formų skirtumą bei medicininį kontekstą, kuriame jos yra parduodamos.

42 Be to, ieškovė tvirtina, kad ankstesnis prekių ženklas neturi jai būdingo skiriamąjo požymio ir kad nebuvo pateikta įrodymų dėl jo gero vardo arba žinomumo. Iš tikrųjų, kai ankstesnis prekių ženklas nėra ypač plačiai žinomas ir sudarytas iš paveikslėlio, kuriame nedaug išgalvotų elementų, paprasto prekių ženklų panašumo nepakanka tam, kad būtų sukurta galimybė supainioti (1997 m. lapkričio 11 d. Teisingumo Teismo sprendimo *SABEL, C-251/95*, Rink. p. I-6191, 25 punktą).

- 43 Be to, Europos vaistų vertinimo agentūra leido visoje Europos Bendrijos teritorijoje prekiauti prekių ženklų TRAVATAN pažymėta ieškovės preke.
- 44 VRDT ir įstojusi į bylą šalis pritaria Apeliacinės tarybos vertinimams.

Pirmosios instancijos teismo vertinimas

- 45 Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas nurodo, kad 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, remiantis Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunkčiu ankstesni prekių ženklai reiškia prekių ženklus, įregistruotus valstybėje narėje, kurių įregistravimo paraiškos padavimo data yra ankstesnė už Bendrijos prekių ženklo įregistravimo paraiškos padavimo datą.
- 46 Pagal nusistovėjusią Bendrijos teismų praktiką galimybė supainioti egzistuoja, jeigu visuomenė gali manyti, jog nagrinėjamos prekės ar paslaugos yra pagamintos ar suteiktos tos pačios įmonės arba ekonomiškai susijusių įmonių.

- 47 Pagal tą pačią teismų praktiką galimybė supainioti turi būti visapusiškai įvertinama atsižvelgiant į tai, kaip suinteresuotoji visuomenė suvokia tam tikrus žymenis ar prekes ir paslaugas, ir į visas konkrečiam atvejui būdingas aplinkybes, ypač į žymenų panašumo ir jais žymimų prekių bei paslaugų panašumo tarpusavio priklausomybę (žr. 2003 m. liepos 9 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Laboratorios RTB prieš VRDT – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS)*, T-162/01, Rink. p. II-2821, 31–33 punktus ir minėtą teismo praktiką).
- 48 Šiuo atveju ankstesnis prekių ženklas TRIVASTAN yra įregistruotas Italijoje, kuri ir yra atitinkama teritorija taikant Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktą.
- 49 Yra žinoma, kad nagrinėjamos prekės yra medikamentai, kuriems būtinas gydytojo receptas prieš parduodant juos vaistinėse galutiniams vartotojams. Todėl atitinkamą visuomenę sudaro ne tik galutiniai vartotojai, bet ir specialistai, tai yra medikamentus skiriantys gydytojai bei paskirtus medikamentus parduodantys vaistininkai.
- 50 Atsižvelgiant į tai, kas buvo išdėstyta, reikia palyginti nagrinėjamas prekes ir žymenis, dėl kurių kilo ginčas.

— Dėl prekių palyginimo

- 51 Pirmiausia reikia nuspręsti dėl galimo ginčijamų prekių sąrašo apribojimo nurodžius, kad jos skirtos „farmacijos oftalminiams preparatams glaukumai gydyti“,

kurį ieškovė tvirtina padariusi. Šiuo atžvilgiu reikia priminti, kad norint taikyti Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktą, galimybę supainioti reikia vertinti visų prekių ženklo paraiškoje nurodytų prekių atžvilgiu. Tam, kad į jį būtų atsižvelgta, prekių ženklo paraiškoje nurodyto prekių ir paslaugų sąrašo apribojimas turi būti atliktas laikantis tam tikros specialios tvarkos, pateikiant prašymą dėl pateiktos paraiškos pakeitimo pagal Reglamento Nr. 40/94 44 straipsnį ir 1995 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2868/95, skirto įgyvendinti Reglamentą Nr. 40/94 (OL L 303, p. 1), 13 taisyklę (minėto sprendimo *Kiaušinio formos tabletė* 13 punktas ir 2003 m. lapkričio 25 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Oriental Kitchen prieš VRDT – Mou Dybfrost (KIAP MOU)*, T-286/02, Rink. p. II-4953, 30 punktas). Be to, nurodytų prekių ar paslaugų sąrašo apribojimas turėtų būti aiškus ir besąlygiškas (žr. šiuo atžvilgiu 2002 m. vasario 27 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Ellos prieš VRDT (ELLOS)*, T-219/00, Rink. p. II-753, 60 ir 61 punktus bei 2004 m. lapkričio 10 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Storck prieš VRDT (Saldainio forma)*, T-396/02, Rink. p. II-3821, 20 punktą).

- 52 Šiuo atveju ieškovė dokumente, nurodančiame 2002 m. sausio 28 d. Apeliacinei tarybai pateiktos apeliacijos motyvus, konstatavo, kad:

„Siekdami palengvinti (Apeliacinės tarybos) užduotį, pareiškėjai patvirtina norintys apriboti Paraiškoje Nr. 847590 pateiktą prekių sąrašą ir nurodyti, kad jos skirtos tik „farmacijos oftaminiais preparatais glaukoms gydyti“.

- 53 Reikia nurodyti, kad formuluotėje „patvirtina norintys“ nebuvo atsižvelgta į apribojimo būdus, nes šiuo atžvilgiu ieškovė nepateikė prašymo dėl pateiktos paraiškos pakeitimo pagal minėtas nuostatas.

- 54 Tokiomis aplinkybėmis Apeliacinei tarybai negalima priekaištauti dėl to, kad ji neatsižvelgė į tariamą Bendrijos prekių ženklo paraiškoje nurodytų prekių apribojimą.
- 55 Todėl prekės, kurias reikia palyginti, yra „farmacijos oftalminiai preparatai“ ir „periferinis vazodilatatorius, skirtas periferiniams ir smegenų kraujagyslių bei akių ir ausų kraujagyslių sutrikimams gydyti“.
- 56 Nustatant nagrinėjamų prekių ar paslaugų panašumą, reikia atsižvelgti į visus svarbius prekių ar paslaugų ryšį nusakančius veiksnius. Šie veiksniai ypač apima jų rūšį, paskirtį, naudojimą ir tai, ar jos yra konkuruojančios, ar papildančios vienos kitas (žr. pagal analogiją 1998 m. rugsėjo 29 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Canon, C-39/97*, Rink. p. I-5507, 23 punktą).
- 57 Šiuo atveju, kaip teisingai tvirtina VRDT, prekės yra tos pačios rūšies (farmacijos preparatai), tos pačios paskirties arba naudojimo (akių sutrikimų, susijusių arba nesusijusių su kraujagyslėmis, gydymas), skirtos tiems patiems vartotojams (specialistams, įskaitant gydytojus ir vaistininkus) ir tikriesiems galutiniams vartotojams, tai yra akių sutrikimų turintiems pacientams, platinamos tokiu pačiu būdu (paprastai per vaistines) ir gali būti papildančios vienos kitas. Nėra jokių abejonių, kad jas gali gaminti ir pardavinėti tie patys ūkio subjektai.
- 58 Turi būti atmestas ieškovės argumentas, kad prekės nepanašios, nes įstojusios į bylą šalies prekė yra paroralinė tabletė, o ieškovės prekė pateikiama lašų akims forma. Iš

tikrųjų minėtas skirtumas paskiriant medikamentą šiuo atveju nedominuos abiejų prekių vienodos rūšies ir paskirties atžvilgiu.

- 59 Be to, ieškovės argumentas, kad jos medikamentą paskiria oftalmologas, o įstojusios į bylą šalies medikamentą paskiria kraujagyslių sutrikimų specialistas, šiuo atveju yra netinkamas. Iš tikrųjų, kadangi įstojusios į bylą šalies medikamentas gali būti naudojamas akių kraujagyslių sutrikimams gydyti, negalima paneigti, kad būtent oftalmologas, o ne kraujagyslių sutrikimų specialistas gydys dėl šio sutrikimo kenčiantį pacientą.
- 60 Todėl, kadangi prekė, kuriai skirtas ankstesnis prekių ženklas, gali būti naudojama akių kraujagyslių sutrikimams gydyti, net jeigu ji skirta bendram kraujagyslių sutrikimui gydyti, kaip nurodo ieškovė, ji turi būti laikoma panašia į farmacijos oftalminį preparatą, nes abiem atvejais kalbama apie akių sutrikimų gydymą.
- 61 Todėl Apeliacinė taryba nesuklydo konstatuodama, kad egzistuoja aukštas nagrinėjamų prekių panašumo laipsnis.

— Dėl nagrinėjamų žymenų palyginimo

- 62 Taigi, kaip matyti iš nusistovėjusios teismo praktikos, visapusiškas galimybės supainioti vertinimas, kiek tai susiję su vizualiu, fonetiniu ar konceptualiu

nagrinėjimų prekių ženklų panašumu, turi būti pagrįstas prekių ženklų sukuriama bendru įspūdžiu, atsižvelgiant, be kita ko, į jų skiriamuosius ir dominuojančius elementus (2003 m. spalio 14 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Phillips-Van Heusen prieš VRDT – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)*, T-292/01, Rink. p. II-4335, 47 punktą ir minėta teismų praktika).

63 Reikia palyginti šiuos žodinius žymenis:

— TRAVATAN, prašomą įregistruoti prekių ženklą,

— TRIVASTAN, ankstesnį prekių ženklą.

64 Ieškovė nurodo, kad šių žymenų panašumai yra nepakankami jų vizualiam tapatumui nustatyti ir kad Apeliacinė taryba klaidingai atskyrė dvi pirmas nagrinėjimų žymenų raides, kaip dominuojančius kiekvieno prekių ženklo priešdėlio elementus, užuot įvertinusi visą pirmąjį skiemenį.

65 Ieškovės argumentas negali būti priimtas. Apeliacinė taryba teisingai konstatavo, kad vizualiai abu žymenys yra beveik to paties ilgumo ir turi septynias vienodas ta pačia tvarka išdėstytas raides „t“, „r“, „v“, „ā“, „t“, „a“ ir „n“. Ji taip pat tinkamai nurodė, kad žymenys prasideda tomis pačiomis raidėmis „t“ ir „r“ bei turi tą pačią galūnę „tan“. Reikia nurodyti, jog šiuo atveju, lyginant vizualiai, aplinkybė, kad dvi pirmos raidės nesudaro viso pirmojo skiemens, nėra svarbi. Taigi reikia daryti išvadą, kad bendrą

įspūdį sukuria minėti vizualūs panašumai ir kad žymenys yra panašūs. Apeliacinė taryba buvo teisi konstatuodama, kad nagrinėjamų žymenų skirtumai, atsiradę dėl to, kad kiekvieno žymens trečioji raidė yra skirtinga (balsiai „i“ ir „a“) ir kad yra papildoma raidė ankstesniame prekių ženkle (priebalsis „s“), negali šio įspūdžio panaikinti, nes minėti elementai vizualiai yra menkai pastebimi.

66 Todėl reikia manyti, kad Apeliacinė taryba nesuklydo konstatuodama, jog žymenys panašūs vizualiai.

67 Dėl fonetinio panašumo ieškovė nurodo, kad Apeliacinė taryba nepakankamai atsižvelgė į fonetinių prekių ženklų skirtingų požymių, kuriuos ji pripažino nesvarbius, poveikį. Žymenų skirtumų pakanka, kad juos būtų galima fonetiškai atskirti, nes jie lemia aiškiai kitokį itališkai kalbančiųjų tarimą.

68 Šiuo atžvilgiu Apeliacinė taryba konstatavo, kad kadangi paprastas vartotojas tik retai turi galimybę tiesiogiai palyginti skirtingus prekių ženklus ir turi remtis netobulai prisimenamu pastarųjų fonetiniu įspūdžiu, atsižvelgiant į labai panašų žymenų, dėl kurių kilo ginčas, dviejų pirmųjų skiemenų skambesį ir šių žymenų paskutinio skiemens tapatų skambesį, pastarieji paprastam vartotojui sukuria panašios fonetinės visumos įspūdį.

- 69 Reikia konstatuoti, kaip teigė ir įstojusi į bylą šalis, kad du žymenis sudaro tokios pačios fonetinės trukmės žodžiai, vienoda pradžia („tr“), vienoda galūnė (skiemuo „tan“), labai panašūs tarpiniai garsai („va“ ir „vas“) bei toks pat ritmas, dauguma ta pačia tvarka išsidėsčiusių tapačių fonemų. Būtina nurodyti, kad esant tiek daug bendrų elementų, Italijos vartotojui trukdoma aiškiai pastebėti mažus šių žymenų skirtumus, o tai jį neabejotinai klaidina.
- 70 Todėl Apeliacinė taryba nesuklydo konstatuodama, kad žymenys, dėl kurių kilo ginčas, yra fonetiškai panašūs.
- 71 Dėl žymenų conceptualaus palyginimo ieškovė nurodo, kad žymenys skiriasi konceptualiai, nes prašomas įregistruoti prekių ženklas TRAVATAN neturi reikšmės, o ankstesnio prekių ženklo TRIVASTAN pirmas skiemuo reiškia „trigubas“, ir kad jo antras skiemuo primena būvdvardį „kraujagyslinis“. Vienintelis abiem žymenims bendras skiemuo neturi konkrečios reikšmės ir skiriamąjo požymio 5 klasės prekių atžvilgiu.
- 72 Apeliacinė taryba konstatavo, kad žodžiai „trivastan“ ir „travatan“ Italijos vartotojui nieko nereiškia.
- 73 Lieka tik pritarti Apeliacinės tarybos vertinimui. Iš tikrųjų abejotina, kad ankstesnis prekių ženklas TRIVASTAN atitinkamai visuomenei, įskaitant net ir specialistus, reiškia, jog prekei būdingas trigubas poveikis ir ji naudojama kraujagyslių sutrikimams gydyti. Net jei visuomenė gali suprasti „tri“ kaip nuorodą į „trigubas“, neišku su kuo „trigubu“ ši nuoroda siejasi. Be to, kaip konstatavo VRDT, italų

kalboje yra žodžių, prasidedančių „tri“, tačiau juose šis „tri“ jokių būdu nereiškia „trigubas“ (pavyzdžiui „tributario“ (fiskalinis arba mokantis duoklę) arba „tribolare“ (kelti skausmą)).

- 74 Todėl reikia manyti, kad žodžiai „trasatan“ ir „trivastan“ neturi konkrečios reikšmės Italijos vartotojams ir kad todėl nagrinėjami žymenys konceptualiai nepanašūs.
- 75 Taigi reikia padaryti išvadą, kad egzistuoja žymenų, dėl kurių kilo ginčas, didelis vizualus bei fonetinis panašumas ir kad šie žymenys konceptualiai nepanašūs.
- 76 Atsižvelgiant į didelį prekių panašumą bei žymenų vizualų ir fonetinį panašumą reikia nurodyti, kad yra galimybė žymenis supainioti.
- 77 Dėl ieškovės argumento, kad ankstesnis prekių ženklas neturi gero vardo, būtina pažymėti, kad įstojusi į bylą šalis niekada nesirėmė savo prekių ženklo geru vardu.
- 78 Be to, dėl ieškovės argumento, kad ankstesnis prekių ženklas neturi jai būdingo skiriamąjo požymio, reikia konstatuoti, kad ieškovė jo niekaip nepagrindžia. Be to,

Apeliacinė taryba argumentavimą dėl galimybės supainioti grindė ne ankstesnio prekių ženklo ryškiu skiriamuoju požymiu. Iš tikrųjų, jeigu vertinant galimybę supainioti turi būti atsižvelgta į ankstesnio prekių ženklo skiriamąjį požymį (žr. pagal analogiją minėto sprendimo *Canon 24* punktą), jis yra tik vienas iš elementų, į kuriuos atsižvelgiama. Netgi tuo atveju, kai egzistuoja ankstesnis prekių ženklas su silpnu skiriamuoju požymiu, gali egzistuoti galimybė supainioti dėl šių žymenų ir atitinkamų prekių ar paslaugų panašumo (šiuo atžvilgiu žr. 2005 m. kovo 16 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *L'Oréal prieš VRDT – Revlon (FLEXI AIR)*, T-112/03, Rink. p. II-949, 61 punktą).

79 Be to, dėl ieškovės nurodytos aplinkybės, kad Europos vaistų vertinimo agentūra leido jai pateikti į rinką prekių ženklu TRAVATAN pažymėtą jos prekę, pakanka konstatuoti, kad kadangi ieškovė apie tai nieko nenurodė VRDT ir šiuo atžvilgiu nepateikė jai jokių įrodymų, šis argumentas yra nepriimtinas. Taip pat šioje byloje jis yra netinkamas, nes toks tariamas leidimas neturi įtakos galimybės supainioti vertinimui taikant Reglamentą Nr. 40/94.

80 Tokiomis aplinkybėmis reikia padaryti išvadą, kad nagrinėjamų prekių ir paslaugų panašumo laipsnis yra pakankamai aukštas vertinti, jog visuomenė gali manyti, kad nagrinėjamos prekės ar paslaugos yra pagamintos ar suteiktos tos pačios įmonės arba ekonomiškai susijusių įmonių.

81 Taigi ieškovės antrasis ieškinio pagrindas ir dėl to visas ieškinys turi būti atmesti.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

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

Remiantis šiais motyvais,

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS (trečioji kolegija)

nusprendžia:

- 1. Atmesti ieškinį.**
- 2. Priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.**

Jaeger

Tiili

Czúcz

Paskelbta 2005 m. rugsėjo 22 d. viešame posėdyje Liuksemburge.

Kancleris

Pirmininkas

H. Jung

M. Jaeger