

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS

2007 m. kovo 22 d.*

Byloje T-364/05

Saint-Gobain Pam SA, įsteigta Nansi (Prancūzija), atstovaujama advokatų J. Blanchard ir G. Marchais,

ieškovė,

prieš

Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT), atstovaujamą A. Rassat,

atsakovę,

dalyvaujant kitai procedūros VRDT apeliacinėje taryboje šaliai

Propamsa, SA, įsteigta Barselonoje (Ispanija),

* Proceso kalba: prancūzų.

dėl ieškinių, pateikto dėl 2005 m. balandžio 15 d. VRDT ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 414/2004-4) dėl žodinio žymens PAM PLUVIAL įregistravimo, susijusio su protesto procedūra tarp *Propamsa, SA* ir *Saint-Gobain Pam SA*,

EUROPOS BENDRIJŲ PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS
(penktoji kolegija),

kurį sudaro pirmininkas M. Vilaras, teisėjai F. Dehousse ir D. Šváby,
kancleris E. Coulon,

susipažinęs su Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai 2005 m. rugsėjo 26 d. pateiktu ieškiniu,

susipažinęs su 2006 m. sausio 25 d. Pirmosios instancijos kanceliarijai pateiktu atsakymu į ieškinį,

atsižvelgęs į žodinę proceso dalį ir neįvykus 2006 m. gruodžio 7 d. nustatytam posėdžiui, nes neatvyko nė viena šalis,

priima šį

Sprendimą

Ginčo aplinkybės

- 1 2000 m. rugsėjo 27 d. ieškovė *Saint-Gobain Pam SA*, remdamasi pataisytu 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženkle

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

- 2 Prašomas įregistruoti prekių ženklas (toliau – prašomas prekių ženklas) yra žodinis žymuo PAM PLUVIAL.

- 3 2000 m. spalio 9 d. ir 2002 m. gegužės 29 d. ieškovei padarius du iš pradžių prekių ženklo paraiškoje nurodyto prekių sąrašo apribojimus, kuriems VRDT pritarė atitinkamai 2000 m. spalio 11 d. ir 2002 m. liepos 4 d., prekės, kurioms prašoma įregistruoti prekių ženklą, priklauso 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženkluams registruoti 6 ir 17 klasėms ir atitinka šiuos aprašymus:
 - „Metaliniai arba iš metalo pagaminti vamzdžiai ir vamzdeliai, ketaus vamzdžiai ir vamzdeliai, metalinės įvorės pirmiau nurodytoms prekėms“ (6 klasė);

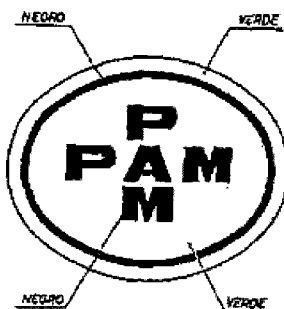
 - „Nemetalinės įvorės, skirtos nemetaliniams stadiams vamzdžiams ir vamzdeliams“ (17 klasė).

- 4 2001 m. liepos 16 d. Bendrijos prekių ženklo paraiška buvo paskelbta *Bendrijos prekių ženklų biuletenyje* Nr. 61/2001.

5 2001 m. rugsėjo 20 d. *Propamsa, SA*, remdamasi Reglamento Nr. 40/94 42 straipsnio 1 dalimi, pateikė protestą dėl prašomo prekių ženklų registracijos.

6 Protestas buvo pagrįstas šiomis ankstesnėmis teisėmis:

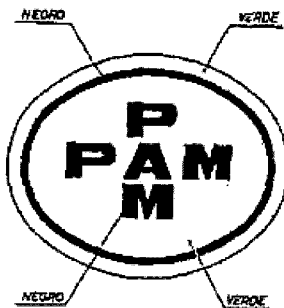
— 1976 m. liepos 26 d. Ispanijoje įregistruotu ir toliau pavaizduotu vaizdiniu prekių ženklu Nr. 737992 „statybinėms medžiagoms“ (19 klasė) (toliau – ankstesnis prekių ženklas):



— 1976 m. liepos 26 d. Ispanijoje įregistruotu ir toliau pavaizduotu vaizdiniu prekių ženklu Nr. 120075 „cementui“ (19 klasė):

PAM

- 1981 m. rugsėjo 2 d. įregistruota, galiojančia Austrijoje, Beniliukso valstybėse, Vokietijoje, Prancūzijoje ir Italijoje bei toliau pavaizduota tarptautinio vaizdinio prekių ženklo prancūziška nuoroda Nr. 463089 „klijams, skirtiems naudoti pramonėje“ (1 klasė), ir „(nemetalinėms) neapdirbtoms arba apdirbtoms statybinėms medžiagoms“ (19 klasė):



- 7 Protestas buvo pateiktas dėl visų Bendrijos prekių ženklo paraiškoje nurodytų prekių.
- 8 Grindžiant protestą nurodytas pagrindas – galimybė supainioti prašomą prekių ženklą ir šio sprendimo 6 punkte nurodytus tris prekių ženklus Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto prasme.
- 9 2004 m. kovo 29 d. Sprendimu VRDT protestų skyrius protestą patenkino, o ieškovės Bendrijos prekių ženklo paraišką atmetė. Pirmiausia Protestų skyrius nurodė, kad prekių ženklais, dėl kurių kilo ginčas, žymimų prekių palyginimas turėjo būti atliktas atsižvelgiant, pirma, į visas prašomu prekių ženklu žymimas prekes, nepaisant dabartinio ar ieškovės numatyto jų naudojimo, ir, antra, į visas prekes,

kurioms buvo įregistruoti proteste nurodyti prekių ženklai, nes ieškovė nepateikė ankstesnių prekių ženklų naudojimo iš tikrųjų įrodymo prašymo pagal Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalis. Paskui Protestų skyrius nusprendė, kad ankstesniais prekių ženklais žymimi metaliniai arba nemetaliniai vamzdžiai ir vamzdeliai bei statybinės medžiagos yra panašūs. Pastarosios prekės apima bent jau nemetalinius vamzdžius ir vamzdelius, kurie yra tokio paties pobūdžio ir atlieka tą pačią funkciją, skirti tiems patiems naudotojams ir gali būti naudojami kartu su metaliniais vamzdžiais ir vamzdeliais arba su jais konkuruoti. Jis taip pat nusprendė, kad prašomu prekių ženklu žymimos įvorės, skirtos metaliniams arba nemetaliniams vamzdžiams ir vamzdeliams bei statybinės medžiagos tiek, kiek jos būtinos metaliniams ir nemetaliniams vamzdžiams ir vamzdeliams surinkti arba taisyti, yra panašios. Galiausiai dėl prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, palyginimo Protestų skyrius nusprendė, kad jų dominuojantis elementas yra žodis „pam“ ir todėl šie prekių ženklai yra labai panašūs, nes žymenų dominuojančio elemento vizualaus ir skambėjimo tapatumo pakanka vizualiems ir skambėjimo jų nedominuojančios dalies skirtumams atsverti. Remdamasis šiais samprotavimais Protestų skyrius padarė išvadą, jog yra galimybė supainioti prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas, Ispanijoje ir Prancūzijoje visų atitinkamų prekių atžvilgiu.

- 10 2004 m. gegužės 26 d. ieškovė, remdamasi Reglamento Nr. 40/94 57–62 straipsniais, dėl Protestų skyriaus sprendimo pateikė apeliaciją.
- 11 2005 m. balandžio 15 d. Sprendimu (toliau – ginčijamas sprendimas), apie kurią ieškovei pranešta 2005 m. liepos 19 d., Ketvirtoji apeliacinė taryba apeliaciją atmetė ir patvirtino Protestų skyriaus sprendimą.
- 12 Apeliacinė taryba visų pirma atmetė kaip pavėluotai pateiktą apeliacijos pagrindus išdėstančiame dokumente nurodytą ieškovės prašymą pateikti protestą grindžiančių prekių ženklų naudojimo iš tikrųjų įrodymą. Šiuo klausimu Apeliacinė taryba nusprendė, jog šis prašymas turėjo būti pateiktas bet kuriuo protesto procedūros

momentu, t. y. iki VRDT pranešė šalims apie šios procedūros pabaigą, ir negalėjo pirmą kartą būti pateiktas apeliacijos nagrinėjimo Apeliacinėje taryboje stadijoje.

- 13 Paskui, palyginusi prašomą prekių ženklą su ankstesniu prekių ženklu, Apeliacinė taryba padarė išvadą, kad minėti prekių ženklai bendrai panašūs, atsižvelgiant į fonetinį ir vizualinį jų dominuojančio žodinio elemento „pam“ tapatumą, kuris svarbesnis už dėl prašomame prekių ženkle esančio papildomo žodinio elemento „pluvial“ atsirandančius vizualinius ir fonetinius skirtumus. Apeliacinė taryba taip pat nusprendė, kad abiem nagrinėjamais prekių ženklais žymimos prekės yra panašios ir papildo viena kitą, motyvuodama tuo, kad jos platinamos tais pačiais prekybos tinklais, parduodamos tose pačiose prekybos vietose ir yra skirtos tiems patiems galutiniams vartotojams. Atsižvelgusi į šiuos elementus, Apeliacinė taryba nusprendė, kad atitinkama visuomenė Ispanijoje gali supainioti nagrinėjamus prekių ženklus, todėl nėra būtina nagrinėti, ar egzistuoja tokia galimybė supainioti prašomą ir kitus *Propamsa* proteste nurodytus prekių ženklus.

Šalių reikalavimai

- 14 Ieškovė Pirmosios instancijos teismo prašo:

- panaikinti ginčijamą sprendimą,

- priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.

15 VRDT Pirmosios instancijos teismo prašo:

- atmesti ieškinį,

- priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

Dėl teisės

16 Grįsdama savo ieškinį ieškovė remiasi dviem pagrindais, susijusiais atitinkamai su Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio pažeidimu ir šio reglamento 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimu.

Dėl ieškinio 9–15, 17, 18, 22 ir 23 priedų

Šalių argumentai

17 VRDT pažymi, kad ieškinio 9–15, 17, 18, 22 ir 23 priedai, susiję su *Saint-Gobain* grupės prestižu ir prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, naudojimo sąlygomis, yra pirmą kartą pateikti Pirmosios instancijos teisme, nes jie nebuvo pateikti nei Protestų skyriuje, nei Apeliacinėje taryboje. Taigi pagal nusistovėjusią teismo praktiką Pirmosios instancijos teismas į šiuos dokumentus neturi atsižvelgti ir privalo juos atmesti, nenagrinėdamas įrodomosios galios (2004 m. vasario 18 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Koubi prieš VRDT – Flabesa (CONFOR-*

FLEX), T-10/03, Rink. p. II-719, 52 punktas; 2004 m. balandžio 29 d. Sprendimo *Eurocermex prieš VRDT (Alaus butelio forma)*, T-399/02, Rink. p. II-1391, 52 punktas ir 2005 m. balandžio 21 d. Sprendimas *Ampafrance prieš VRDT – Johnson & Johnson (monBeBé)*, T-164/03, Rink. p. II-1401). Bet kuriuo atveju tais pačiais dokumentais negalima ginčyti ginčijamo sprendimo.

Pirmosios instancijos teismo vertinimas

- 18 Pagal teismo praktiką Pirmosios instancijos teismui pateiktu ieškiniu siekiama patikrinti Apeliacinių tarybų sprendimų teisėtumą Reglamento Nr. 40/94 63 straipsnio prasme, todėl Pirmosios instancijos teismas neturi peržiūrėti faktinių aplinkybių pagal pirmą kartą jam pateiktus dokumentus (2006 m. kovo 16 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Telefon & Buch prieš VRDT – Herold Business Data (Weisse Seiten)*, T-322/03, Rink. p. II-835, 65 punktas; taip pat žr. sprendimo *CONFORFLEX*, minėto šio sprendimo 17 punkte, 52 punktą).
- 19 Šioje byloje reikia pripažinti, kad ieškinio 9–15, 17, 18, 22 ir 23 priedai iš tikrųjų pirmą kartą pateikti Pirmosios instancijos teisme. Todėl į šiuos dokumentus negalima atsižvelgti ir jie turi būti atmesti, nesant būtinybės nagrinėti jų įrodomosios galios (žr. sprendimo *Weisse Seiten*, minėto šio sprendimo 18 punkte, 65 punktą ir nurodytą teismo praktiką).

Dėl pirmojo pagrindo, susijusio su Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio pažeidimu

Šalių argumentai

- 20 Remdamasi VRDT instancijų funkcinio tęstinumo principu ieškovė teigia, kad Apeliacinė taryba padarė klaidą atmesdama kaip pavėluotai pateiktą apeliacijos

pagrindus išdėstančiame dokumente pirmą kartą nurodytą ieškovės prašymą pateikti proteste nurodytų prekių ženklų naudojimo įrodymą. Ieškovės nuomone, taikant minėtą principą, šalis Apeliacinėje taryboje visiškai gali remtis faktinėmis ir teisinėmis aplinkybėmis, kuriomis ji nesirėmė Protestų skyriuje.

- 21 Ši išvada turi būti juo labiau daroma, nes šioje byloje ieškovė, remdamasi atliktu tyrimu, įsitikino, jog *Propasma* proteste nurodytus prekių ženklus naudojo tik cementui, o ne kitoms prekėms, kurioms jie buvo įregistruoti. Taigi ieškovė 2004 m. gegužės 26 d. Apeliacinėje taryboje pateiktame prašyme teisėtai paprašė, kad *Propasma* pateiktų minėtų prekių ženklų naudojimo iš tikrųjų per penkerius metus iki Bendrijos prekių ženklo paraiškos paskelbimo įrodymus.
- 22 Ieškovės nuomone, kitoks sprendimas tiesiogiai paneigtų „pagrindinį principą“, išplaukiantį tiek iš 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmosios tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 40, 1989, p. 1), aštuntos konstatuojamosios dalies, tiek iš Reglamento Nr. 40/94 devintos konstatuojamosios dalies, pagal kurią nėra jokio nacionalinių ar Bendrijos prekių ženklų arba bet kokio jiems prieštaraujancio anksčiau registruoto prekių ženklo apsaugos pateisinimo, išskyrus atvejus, kai prekių ženklai yra iš tikrųjų naudojami.
- 23 Ieškovė pridūrė, jog ginčijamame sprendime nurodyto Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio pirmoje dalyje numatytas tik vienas procedūros terminas, t. y. terminas, per kurį VRDT pasiūlo šalims per protesto procedūrą pateikti atsiliepimus į kitų šalių arba VRDT pastabas. Tačiau, ieškovės nuomone, nors protestą pateikęs asmuo naudojimo iš tikrųjų įrodymų gali pateikti tik per VRDT nurodytą terminą, nė vienas dokumentas nenumato konkretaus termino kitai protesto procedūros šaliai pateikti naudojimo iš tikrųjų įrodymų prašymą. Todėl iš

pirmesniame punkte nurodyto „pagrindinio principo“ kylanti Bendrijos prekių ženklų paraišką pateikusių asmenų teisė prašyti protestą padavusio asmens pateikti jo prekių ženklų naudojimo iš tikrųjų įrodymus negali priklausyti nuo termino, kuris nėra nustatytas nė viename konkrečiame dokumente, laikydamiesi.

- 24 Akivaizdu, kad terminas naudojimo įrodymų prašymui pateikti nustatytas 2005 m. birželio 29 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1041/2005, iš dalies keičiančiame Reglamentą (EB) Nr. 2868/95, skirtą įgyvendinti Reglamentą Nr. 40/94 (OL L 172, p. 4). Tačiau šis reglamentas šioje byloje nėra taikomas, nes jis įsigaliojo 2005 m. liepos 25 d., t. y. po to, kai buvo priimtas ginčijamas sprendimas.
- 25 Pirmiausia VRDT nurodė, kad visiškai suvokdama Pirmosios instancijos teismo praktiką dėl funkcinio tęstinumo principo ji ne visada pritaria Pirmosios instancijos teismo nuomonei dėl šio principo, kaip tai parodo būtą apeliacinis skundas, kurį ji pateikė Teisingumo Teismui (byla C-29/05 P) dėl 2004 m. lapkričio 10 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Kaul prieš VRDT – Bayer (ARCOL)* (T-164/02, Rink. p. II-3807).
- 26 Paskui VRDT priminė savo praktiką, susijusią su naudojimo iš tikrųjų įrodymo prašymu Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalių prasme, kuri atspindi 2004 m. gegužės 10 d. VRDT pirmininko sprendimu *EX-04-2*, priimtu pasitarus su administracine taryba ir suinteresuotaisiais asmenimis, konkrečiai kalbant, pagrindinėmis atstovų VRDT asociacijomis, patvirtintuose nurodymuose dėl procedūrų VRDT. Pagal šių nurodymų 1.1 punkto redakciją, galiojusią ginčijamo sprendimo priėmimo dieną, su naudojimo įrodymu susijęs prašymas gali būti pateiktas tik iki to momento, iki kada VRDT raštu praneša šalims, kad negali būti pateikiama nė viena kita pastaba, kitaip tariant, kad ji pasirengusi priimti sprendimą dėl protesto.

- 27 Šis nurodymas parodo tiek Protestų skyrių, tiek Apeliacinių tarybų nusistovėjusią sprendimų priėmimo praktiką. Taigi ginčijamas sprendimas 1.1 punkte patvirtino šią praktiką, kuri iki šiol ginčijama nebuvo. Šiuo atžvilgiu VRDT nurodė, kad nusprendus priešingai galėtų būti prailginta procedūrų trukmė, sudarytos palankios sąlygos vilkinimui ir taptų abejotinas protestų procedūros tikslas, kurio esmė – paprastai ir greitai bei teisiškai visiškai saugiai iki registracijos bei proceso teisme išspręsti ginčus dėl prekių ženklų.
- 28 Šioje byloje ieškovė, kuri, kaip ji pati teigia, yra viena iš pasaulio pramonės lyderių bei įpratusi prie procedūrų VRDT dėl didelio prekių ženklų skaičiaus, per protesto procedūrą nepasinaudojo teise pareikalauti iš *Propamsa* proteste nurodytų prekių ženklų naudojimo iš tikrųjų įrodymo. Ieškovė tik pateikė nekonkrečius argumentus dėl *Propamsa* gaminamų prekių ir jų naudojimo bendroje statybos srityje kartu su kitomis prekėmis. Taigi Protestų skyrius teisingai atsisakė atsižvelgti į šiuos teiginius.
- 29 Be to, VRDT paaiškino, kad ieškovė naudojimo iš tikrųjų įrodymo prašymą pagal Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalis Apeliacinei tarybai pirmą kartą pateikė 2004 m. liepos 20 d. apeliacijos pagrindus išdėstančiame dokumente, o ne 2004 m. gegužės 26 d. pateikiant pačią apeliaciją, kaip klaidingai nurodė ieškovė savo ieškinio 43 punkte. Pirmosios instancijos teisme pateiktas ieškovės argumentas, susijęs su tuo, kad jos prašymas pateikti ankstesnių prekių ženklų naudojimo iš tikrųjų įrodymą pagrįstas įsitikinimu, įgytu parengus ieškinio 23 priede esančią tyrimo ataskaitą, kad *Propamsa* savo prekių ženklus naudojo tik cementui, nėra svarbus ir mažų mažiausiai abejotinas. Pirma, į šį dokumentą neatsižvelgta, nes jis nebuvo pateiktas ir juo net nebuvo remtasi Apeliacinėje taryboje. Antra, jei išimtinu atveju Pirmosios instancijos teismas nuspręstų į šį dokumentą atsižvelgti, jis nustatytų, jog jame nenurodyta data ir kad tik 6 priede nurodyta 2004 m. rugpjūčio 13 diena. Taigi šis dokumentas negali pagrįsti įsitikinimo, kurį ieškovė teigia įgijusi 2004 m. gegužės 26 d. arba 2004 m. liepos 20 dieną.

- 30 VRDT taip pat atkreipia Pirmosios instancijos teismo dėmesį į naujas Reglamento Nr. 1041/2005 nuostatas (žr. šio sprendimo 24 punktą), kurios, nors netaikomos šioje byloje, vis dėlto parodo teisės aktų leidėjo valią. Nauja iš dalies pakeisto Reglamento Nr. 2868/95 22 taisyklė yra net mažiau liberali nei ankstesnė VRDT sprendimų priėmimo praktika, nes ji numato, kad protestą grindžiančio prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų įrodymo prašymas yra priimtinas, tik jeigu jis pateiktas per prekių ženklo paraišką pateikusių asmens pastaboms dėl protesto pateikti nustatytą terminą.
- 31 Galiausiai VRDT mano, jog prielaida, kad nurodytas ginčijamo sprendimo neteisėtumas pripažintas, vis dėlto nelemtų jo panaikinimo. Iš tiesų, net jei ankstesnis prekių ženklas buvo naudojamas tik cementui ir jei reikėtų atlikti tik šių prekių palyginimą, dėl tų pačių priežasčių, kurios nurodytos ginčijamame sprendime, Ispanijos vartotojų požiūriu egzistuočių galimybė suklaidinti visuomenę dėl nagrinėjamų prekių kilmės.

Pirmosios instancijos teismo vertinimas

- 32 Remiantis Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalimis, nagrinėjant pagal to paties reglamento 42 straipsnį pateiktą protestą daroma prielaida, jog ankstesnis prekių ženklas buvo iš tikrųjų naudojamas, kol pareiškėjas padavė prašymą pateikti tokio naudojimo įrodymų (2004 m. kovo 17 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *El Corte Inglés prieš VRDT – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR)*, T-183/02 ir T-184/02, Rink. p. II-965, 38 punktas).
- 33 Šioje byloje nustatyta, kad ieškovė tokį prašymą pirmą kartą pateikė tik apeliacijos nagrinėjimo stadijoje Apeliacinėje taryboje. Tačiau ieškovė mano, kad šis prašymas priimtinas. Šiuo klausimu ji tvirtina, kad, pirma, Reglamentas Nr. 40/94 nenumato jokio termino tokiam prašymui pateikti ir kad apskritai termino tokiam tikslui

nustatymas prieštarautų šio sprendimo 22 punkte nurodytam šio reglamento devintoje konstatuojamojoje dalyje nustatytam principui. Antra, ieškovė mano, jog pirmą kartą Apeliacinėje taryboje pateikti prašymą ji galėjo taikant VRDT žemesnių instancijų ir apeliacinių tarybų funkcinio tęstinumo principą.

- 34 Reikia priminti, kad pagal teismo praktiką ankstesnio prekių ženklų naudojimo iš tikrųjų įrodymo prašymas turi būti aiškus ir laiku pateiktas VRDT (Pirmosios instancijos teismo sprendimo *MUNDICOR*, minėto šio sprendimo 32 punkte, 38 punktas; 2005 m. kovo 16 d. Sprendimo *L'Oréal prieš VRDT – Revlon (FLEXI AIR)*, T-112/03, Rink. p. II-949, 24 punktas ir 2005 m. birželio 7 d. Sprendimo *Lidl Stiftung prieš VRDT – REWE-Zentral (Salvita)*, T-303/03, Rink. p. II-1917, 77 punktas). Šiomis aplinkybėmis buvo nuspręsta, kad iš principo ir neprieštaraujant Reglamento Nr. 40/94 devintai konstatuojamajai daliai ankstesnio prekių ženklų naudojimo iš tikrųjų įrodymo prašymas turi būti pateiktas per Protestų skyriaus Bendrijos prekių ženklų paraišką pateikusiam asmeniui nustatytą terminą jo pastaboms atsakant į protestą pateikti (minėto sprendimo *FLEXI AIR* 25–28 punktai).
- 35 Tačiau klausimas, ar prekių ženklų paraišką pateikęs asmuo turi paduoti ankstesnio prekių ženklų naudojimo iš tikrųjų įrodymo prašymą per Protestų skyriaus nustatytą terminą jo pastaboms atsakant į protestą pateikti arba ar toks prašymas turi būti paduotas per galimą prekių ženklų paraišką pateikusiam asmeniui Protestų skyriaus nustatytą specialų terminą, kuriam pasibaigus jis galėtų į tokį prašymą neatsižvelgti, šioje byloje nesvarbus. Iš tiesų ieškovė nepateikė ankstesnio prekių ženklų naudojimo iš tikrųjų įrodymo prašymo per jai nustatytą terminą pagal Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 1 dalį pastaboms į *Propamsa* protestą pateikti. Be to, VRDT teigia, kad Protestų skyrius ieškovei šiam tikslui nenustatė jokio specialaus termino. Tačiau VRDT tvirtina, kad pagal minėtų VRDT pirmininko nurodymų (žr. šio sprendimo 26 punktą) 1.1 punktą, atspindintį nusistovėjusią sprendimų priėmimo praktiką šioje srityje, ankstesnių prekių ženklų naudojimo iš tikrųjų įrodymo prašymą ieškovė galėjo pateikti bet kuriuo protesto procedūros momentu, kol Protestų skyrius pranešė šalims, kad pasirengęs dėl protesto priimti sprendimą.

- 36 Taigi šioje byloje nagrinėjamas ne kokio nors šiam prašymui pateikti nustatyto termino laikymasis, bet veikiau klausimas, kuriai VRDT instancijai šis prašymas turi būti pateiktas ir, konkrečiau kalbant, ar šis prašymas privalomai turi būti pateiktas Protestų skyriui, ar jį dar galima pirmą kartą pateikti Apeliacinei tarybai nagrinėjant apeliaciją.
- 37 Šiuo atžvilgiu reikia nurodyti, kad pateikus ankstesnio prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų įrodymo prašymą pareiga įrodyti, kad ženklas buvo naudotas iš tikrųjų (arba buvo pateisinamų priežasčių jo nenaudoti) nustatoma protestą pateikusiam asmeniui, o to neįrodžius protestas atmetamas (sprendimo *MUNDICOR*, minėto šio sprendimo 32 punkte, 38 punktas; sprendimo *FLEXI AIR*, minėto šio sprendimo 34 punkte, 24 punktas ir sprendimo *Salvita*, minėto šio sprendimo 34 punkte, 77 punktas). Ankstesnio prekių ženklo naudojimas iš tikrųjų yra klausimas, kuris, jei iškeltas prekių ženklo paraišką pateikusio asmens, turi būti išspręstas prieš priimant sprendimą dėl paties protesto (sprendimo *FLEXI AIR*, minėto šio sprendimo 34 punkte, 26 punktas). Taigi ankstesnio prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų įrodymo prašymas protesto procedūroje iškelia papildomą specifinį ir išankstinį klausimą bei šia prasme pakeičia jos turinį.
- 38 Be to, reikia priminti, kad pagal Reglamento Nr. 40/94 127 straipsnio 1 dalį Protestų skyrius yra atsakingas už sprendimus, priimamus dėl protestų prieš Bendrijos prekių ženklų registravimą, o pagal šio reglamento 130 straipsnio 1 dalį apeliacinės tarybos atsakingos už sprendimus, priimamus dėl apeliacijų, paduotų, be kita ko, dėl Protestų skyrių sprendimų.
- 39 Iš pirmiau nurodytų nuostatų ir vertinimų matyti, kad Protestų skyrius, kaip pirmoji instancija, turi priimti sprendimą dėl protesto, kuris apibrėžtas įvairiuose šalių procedūros dokumentuose ir prašymuose, o tam tikrais atvejais – ir ankstesnio prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų įrodymo prašyme. Dėl šios priežasties toks prašymas negali būti pirmą kartą pateiktas Apeliacinėje taryboje. Jei būtų pripažinta kitaip, reikštų, kad Apeliacinė taryba turi nagrinėti visiškai specifinį su naujais

teisinais ir faktiniais argumentais susijusį prašymą, kuris nebuvo nagrinėtas per protesto, pateikto ir nagrinėto Protestų skyriaus, procedūrą. Tačiau Apeliacinė taryba yra kompetentinga priimti sprendimą tik dėl apeliacijos, pateiktos dėl Protestų skyrių sprendimų, o ne pati pirmojoje instancijoje priimti sprendimą dėl naujo protesto.

- 40 Pirmosios instancijos teismo praktikoje (2003 m. rugsėjo 23 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Henkel prieš VRDT – LHS (UK) (KLEENCARE)*, T-308/01, Rink. p. II-3253, 25 ir 26 punktai; 2005 m. vasario 1 d. Sprendimo *SPAG prieš VRDT – Dann et Backer (HOOLIGAN)*, T-57/03, Rink. p. II-287, 18 punktas ir 2006 m. liepos 10 d. Sprendimo *La Baronie de Turis prieš VRDT – Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE)*, T-323/03, Rink. p. II-2085, 57 ir 58 punktai) nurodytas funkcinis tęstinumas bet kuriuo atveju negali pateisinti tokio prašymo pateikimo pirmą kartą Apeliacinėje taryboje, nes jis visiškai nereiškia, kad Apeliacinė taryba turi nagrinėti kitą nei Protestų skyriui pateikta bylą, t. y. bylą, kurios apimtis išplėsta pridėjus išankstinį klausimą dėl ankstesnio prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų.
- 41 Iš to išplaukia, jog šioje byloje ginčijamame sprendime teisėtai buvo padaryta išvada, kad ieškovė neturėjo teisės pirmą kartą nagrinėjant apeliaciją Apeliacinėje taryboje paduoti prašymo, jog protestą pateikęs asmuo pateiktų jame nurodytų ankstesnių prekių ženklų naudojimo iš tikrųjų įrodymą. Taigi pirmasis pagrindas turi būti atmestas.

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

Šalių argumentai

- 42 Pirmiausia ieškovė ginčija ginčijamo sprendimo išvadą, kad prašomu prekių ženklų žymimos prekės, kurios gali būti naudojamos pastatų statyboje, yra tapačios

ankstesniu prekių ženklų žymimoms statybinėms medžiagoms arba jas papildo.

- 43 Ieškovė teigia, kad *Propamsa* prekių ženklais, įregistruotais Nr. 737992 ir Nr. 463089, žymimų atitinkamai „statybinių medžiagų“ ir „nemetalinių statybinių medžiagų“ sąvokos yra tokios nekonkrečios ir plačios, kad gali apimti daug tarpusavyje nesusijusių prekių, taip suteikiant nagrinėjamų prekių ženklų savininkui nepagrįstą ir ginčytiną monopolį. Šiuo klausimu ieškovė nurodo, kad Prancūzijos teismai jau turėjo priimti sprendimą dėl prekių ženklų negaliojimo, kai jais žymimos prekės ar paslaugos buvo apibūdintos netiksliai, pavyzdžiui, prekių ženklų, žyminčių „verslo paslaugas“, atveju.
- 44 Ieškovė tvirtina, kad pradedant bet kokią veiklą, nepaisant jos pobūdžio ar tikslo, atliekama sudėtingesnė ar paprastesnė statybinė veikla, kuriai vykdyti reikia daug ir įprastų, ir modernių prekių. Tačiau tai visiškai nereiškia, kad visos šios prekės ir paslaugos turi būti laikomos atitinkančiomis statybines medžiagas ar jas papildančiomis.
- 45 Ieškovė pripažįsta, jog lyginant nagrinėjamas prekes ir paslaugas reikia remtis jų bendromis savybėmis, bet pabrėžė, kad išvados dėl tų pačių prekių arba paslaugų panašumo arba papildomo pobūdžio negalima daryti atsižvelgiant tik į aplinkybę, kad jas galima naudoti statybose, nebent laikyti panašiomis labai skirtingas savybes turinčias prekes ir paslaugas.
- 46 Taigi, pavyzdžiui, betonas ir elektros laidai nelaikytini panašiais arba papildančiais vienas kitą vien dėl aplinkybės, kad jie naudojami statybose. Iš tiesų šios prekės yra skirtingo pobūdžio, atlieka skirtingas funkcijas ir dažniausiai gaminamos skirtingų

subjektų. Be to, 42 klasės architektų paslaugos ir 19 klasės nemetaliniai vamzdžiai nelaikomi panašiais vien todėl, kad jie naudojami statybose.

47 Tomis pačiomis aplinkybėmis ieškovė teigia, kad ginčijamo sprendimo 20 punkte nurodžius, jog pastatų ir infrastruktūrų statyba neišvengiamai apima įvairias sistemas, kaip antai kanalizacija, nuotekų tvarkymas, priešgaisrinė apsauga, vandentiekiai arba drėkinimas, kurioms naudojamos prekės, dėl kurių kilo ginčas, klaidingai nuspręsta, kad šios dviejų rūšių prekės panašios.

48 Todėl ieškovė mano, kad šioje byloje prašomu prekių ženklu žymimų prekių, t. y. metalinių vamzdžių ir jų įvorių bei statybinių medžiagų, negalima laikyti panašiomis vien dėl aplinkybės, kad šios prekės, kaip ir daugelis kitų labai skirtingų prekių, naudojamos pastatų statyboje. Iš tiesų prašomu prekių ženklu žymimos prekės atlieka funkcijas, kurios labai skiriasi nuo statybinių medžiagų funkcijų ir visiškai negali pastarųjų pakeisti.

49 Šiuo atžvilgiu ieškovė teigia, kad jos parduodamos sistemos naudojamos ne statant pastatus, bet įdiegiant vandens nutekėjimo ir tiekimo infrastruktūras. Todėl jos klientai iš esmės yra ne statybinės įmonės, bet teritorinės bendrijos.

50 Antra, ieškovė ginčija ginčijamame sprendime esantį teiginį (13 punktą), kad atitinkamą visuomenę sudaro ir specialią žinių turinti, ir plačioji visuomenė.

- 51 Ieškovės nuomone, metalinių lankstaus ketaus vamzdžių, ypač skirtų lietaus vandeniui surinkti, rinką sudaro labai nedaug asmenų ir ji skirta tik ypatingų specialių žinių turinčiai visuomenei, dalyvaujančiai diegiant lietaus vandens ir nuotekų šalinimo tinklus. Šią visuomenę daugiausia sudaro Prancūzijos ir užsienio teritorinės bendrijos, kurios puikiai žino apie ieškovės prekes. Todėl šioje byloje atitinkamą visuomenę sudaro ypatingų žinių turintys ir kvalifikuoti asmenys.
- 52 Grįsdama šį argumentą ieškovė remiasi 2005 m. vasario 10 d. VRDT pirmosios apeliacinės tarybos sprendimu byloje R 411/2004-1, kurio išvadas dėl atitinkamos visuomenės galima tiesiogiai perkelti į šią bylą.
- 53 Ieškovė kanalizacijų, skirtų lietaus vandeniui, rinkoje užima pirmą vietą, kaip tai parodo ieškinio priede pateikti PAM PLUVIAL asortimento pristatymo lankstinukas ir ištrauka iš ieškovės internetinio puslapio.
- 54 Tačiau *Propamsa* šiame sektoriuje visiškai nedalyvauja, o savo ankstesnę prekių ženklą PAM naudoja tik cementui, kaip tai buvo nustatyta ieškovės prašymu atlikus tyrimą.
- 55 *Propamsa* šią prekę pardavinėjo arti esantiems klientams, kurie yra privatūs asmenys ir nedidelės statybos įmonės, nežinančios apie ieškovę ir jos prekes.

- 56 Trečia ir galiausiai ieškovė ginčija tai, jog ginčijamu sprendimu (15 punktas) buvo atmestas jos argumentas, kad atitinkama specialių žinių turinti visuomenė žymenį PAM neišvengiamai suvoks kaip susijusį su jos įmonės pavadinimu („Saint-Gobain Pam“).
- 57 Internetu atlikta paieška pagal svarbiausius žodžius „Pam“ ir „vamzdžiai“ prancūzų, ispanų ir anglų kalbomis parodo tik atsakymus, susijusius su ieškove, ir nepateikia jokių su *Propamsa* susijusių atsakymų. Ieškovė ieškinio priede pateikė savo paieškų rezultatus.
- 58 Ši aplinkybė parodo pasaulinį ieškovės žinomumą kanalizacijų srityje, o tai yra sritis, kurioje *Propamsa* nevykdo jokios veiklos. Taigi atitinkama visuomenė visiškai nemano, kad prašomu prekių ženklu žymimas prekės galėtų pagaminti *Propamsa* arba su ja ekonomiškai susijusi įmonė. Šį vertinimą sustiprina faktas, kad visos ieškovės prekės nuolat žymimos prekių ženklu PAM arba iš jo kilusiu prekių ženklu, kaip antai PAM PЛУVIAL, PAM NATURAL ar PAM GLOBAL.
- 59 Be to, prekių ženklais, kuriais grindžiamas protestas šioje byloje, žymimų prekių platinimo kanalai yra visiškai skirtingi, nes ieškovė savo prekes parduoda tik tiesiogiai arba tarpininkaujant jos dukterinėms bendrovėms už Prancūzijos ribų.
- 60 Todėl ginčijamame sprendime esanti išvada dėl galimybės supainioti buvimo yra klaidinga, nes tokia galimybė šioje byloje yra visiškai pašalinta.

- 61 Pirmiausia VRDT teigia, kad ginčijamame sprendime teisingai taikoma teismų praktika (2005 m. balandžio 13 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *GILLETTE prieš VRDT – Wilkinson Sword (RIGHT GUARD XTREME sport)*, T-286/03, nepaskelbta Rinkinyje, 33 punktas), pagal kurią, vykstant protesto procedūrai, prekės turi būti lyginamos atsižvelgiant į prekių ženklo paraiškos formuluotę pateikimo metu ar po apribojimo, nes šiuo atžvilgiu prašomo prekių ženklo naudojimo sąlygos arba ketinimas naudoti neturi reikšmės.
- 62 Tai dar labiau taikytina šiai bylai, nes ieškovė, išskyrus 2002 m. liepos 4 d. VRDT priimtą prekių sąrašo pakeitimą, nepadarė jokio kito šios paraiškos formuluotės apribojimo, nors galėjo tai padaryti bet kuriuo momentu pagal Reglamento Nr. 40/94 44 straipsnio 1 dalį ir Reglamento Nr. 2868/95 13 taisyklę.
- 63 Antra, dėl visuomenės, kurios atžvilgiu šioje byloje turi būti vertinama galimybė supainioti prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas, VRDT teigia, kad šiais prekių ženklais žymimos prekės savo bendromis savybėmis gali sudominti tiek plačiąją visuomenę, būtent „mėgėjus meistrauti“, tiek pastabesnę ir apdaresnę specialią žinių turinčią visuomenę, kurią sudaro statybų profesionalai. Todėl, priešingai ieškovės tvirtinimams, ginčijamu sprendimu šioje byloje atitinkama visuomenė buvo nustatyta teisingai.
- 64 Bet kuriuo atveju VRDT mano, kad Pirmosios instancijos teismui nebūtina nagrinėti šio klausimo, nes pakanka išnagrinėti paprasto vartotojo sukloidinimo galimybę. Iš tikrųjų pagal teismo praktiką, jeigu neįmanoma sukloidinti minėto paprasto vartotojo, šios aplinkybės pakanka ieškiniui atmesti, nes toks vertinimas galioja *a fortiori* profesionaliems suinteresuotosios visuomenės atstovams, kurių pastabumo laipsnis yra aukštesnis už paprasto vartotojo pastabumo laipsnį (2006 m. sausio 12 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Devinlec prieš VRDT – TIME ART (QUANTUM)*, T-147/03, Rink. p. II-11, 62 punktas).

- 65 Be to, VRDT teigia: kadangi ankstesnis prekių ženklas buvo įregistruotas ir saugomas Ispanijoje, atitinkama visuomenė šioje byloje yra šios valstybės narės paprasti vartotojai.
- 66 Trečia, VRDT mano, kad ginčijamame sprendime padaryta teisinga išvada, jog, pirma, abiem prekių ženklais, dėl kurių kilo ginčas, žymimos prekės yra panašios, atsižvelgiant į jų tapačią paskirtį ir naudojimą. Priešingai ieškovės tvirtinimams, ankstesniu prekių ženklu žymimos „statybinės medžiagos“ yra visiškai apibrėžta kategorija. Iš šios kategorijos apibrėžimo elektroniniame „Le Robert“ žodyne matyti, kad šioje byloje atitinkamai visuomenei visiškai nesudėtinga įsivaizduoti, kokių rūšių prekės priklauso šiai kategorijai. Tai yra neapdirbtos arba pusiau apdirbtos statybinės prekės ir sąlygiškai paprastos iš jų pagamintos prekės. Taigi ginčijamame sprendime sąvokai „statybinės prekės“ buvo teisingai priskirtos visos teisės, susijusios su formuluote, sudarančia nustatyto semantinio turinio kategoriją.
- 67 Šioje byloje ieškovė taip pat tinkamai negali remtis aplinkybe, kad statyboms reikia daug prekių. Iš tiesų sprendžiant šią bylą nebūtina palyginti visų statybos operacijai reikalingų prekių ir paslaugų, pavyzdžiui, elektros laidų arba architekto paslaugų, su prekėmis, kurioms skirtas prašomas prekių ženklas. Kaip tai pripažino Apeliacinė taryba ginčijamame sprendime, turi būti lyginamos bendros prekių, kurioms skirti prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, savybės. Tačiau, VRDT nuomone, neginčijama, kad visos šios prekės turi tą pačią paskirtį bei vienodai naudojamos statant pastatus arba diegiant infrastruktūras.
- 68 Minėtą vertinimą patvirtino pati ieškovė, Protestų skyriuje pripažinusi, kad jos prekės skirtos naudoti įvairiausiose srityse, o Pirmosios instancijos teisme ji tvirtino, kad jos gali būti naudojamos ne tik statybose, bet ir diegiant vandens nutekėjimo bei

tiekimo infrastruktūras. Taigi visiškai įrodyta, kad visos nagrinėjamos prekės turi tą pačią paskirtį ir taip pat naudojamos.

- 69 VRDT teigia, kad ginčijamame sprendime teisingai nuspręsta, jog prekių ženklais, dėl kurių kilo ginčas, žymimos prekės papildo viena kitą. Iš tiesų pastatų statyba ir infrastruktūros diegimas neišvengiamai apima įvairias sistemas, kaip antai kanalizacijos, nuotekų tvarkymas, priešgaisrinė apsauga, vandentiekiai arba drėkinimas, kurioms reikia naudoti prašomu prekių ženklu žymimas prekes. Taigi nesuvokiama, kad vamzdeliai ir vamzdžiai bei jų detalės ir sudedamosios dalys galėtų būti naudojami statant pastatus ir diegiant infrastruktūras, nenaudojant statybinių medžiagų, įskaitant cementą.
- 70 Be to, VRDT teigia, kad prekių ženklais, dėl kurių kilo ginčas, kaip nustatyta ginčijamo sprendimo 22 punkte, žymimos prekės paprastai platinamos tais pačiais tiekimo kanalais, parduodamos tose pačiose prekybos vietose ir skirtos tiems patiems galutiniams vartotojams, t. y. pirma, privatiems asmenims, būtent „meistravimo mėgėjams“, ir, antra, statybos profesionalams, pavyzdžiui, statybininkams, santchnikams ir šildymo įrangos specialistams. Todėl atitinkamai visuomenei natūraliai susidarys įspūdis, kad visos prekių ženklais, dėl kurių kilo ginčas, žymimos prekės gali turėti tą pačią komercinę kilmę.
- 71 VRDT teigimu, ieškovės pateikti argumentai ginčijant šią ginčijamo sprendimo dalį išimtinai grindžiami tuo, kaip ji ketina naudoti pašomą prekių ženklą, tačiau tai nėra svarbu.
- 72 Ketvirta, VRDT teigia, jog ginčijamame sprendime padaryta teisinga išvada, kad prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, yra panašūs, atsižvelgiant į svarbiausius jų

vizualius ir fonetinius panašumus. Be to, ieškovė savo ieškinyje nepateikė nė vieno argumento, galinčio paneigti šią išvadą.

- 73 VRDT tvirtina, kad žodis „pam“ ispanų kalba nieko nereiškia. Atvirkščiai, prašomo prekių ženklo žodis „pluvial“ ispanų kalba reiškia „susijęs su lietumi“. Taigi ginčijamame sprendime teisingai nurodyta, kad suinteresuotoji visuomenė pastarąjį žodį suvoks kaip nuorodą į tam tikras prašomu prekių ženklu žymimų prekių savybes ar funkcijas, t. y. kad šios prekės skirtos naudoti lietaus sąlygomis arba ypač pritaikytos prie tokių sąlygų.
- 74 Remdamasi šiais vertinimais ir atsižvelgdama į teismų praktiką (1997 m. lapkričio 11 d. Teisingumo Teismo sprendimo *SABEL*, C-251/95, Rink. p. I-6191, 23 punktas ir 1999 m. birželio 22 d. Sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, C-342/97, Rink. p. I-3819, 25 punktas; 2002 m. spalio 23 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Matratzen Concord prieš VRDT – Hukla Germany (MATRATZEN)*, T-6/01, Rink. p. II-4335, 33 ir 35 punktai), VRDT teigia, kad žodis „pam“, kuris yra ir vienintelis ankstesnio prekių ženklo žodinis elementas, ir vienas iš dviejų prašomo prekių ženklo žodinių elementų, padeda kurti dominuojantį pastarojo prekių ženklo bendrą įspūdį, o to ieškovė neginčija.
- 75 VRDT primena, kad vizualiai ir fonetiškai žodis „pam“ yra ne tik vienintelis ankstesnio prekių ženklo žodis; jis taip pat yra pirmoje prašomo prekių ženklo pozicijoje. Ši pozicija žodžiui suteikia ypatingą reikšmę, nes visuomenė linkusi pirmiausia atkreipti dėmesį veikiau į prekių ženklo pradžią nei galą, ir šis polinkis įprastesnis, jei nagrinėjamo prekių ženklo pradžią, kaip yra šioje byloje, tiek skaitant, tiek girdint sudaro būdingas skiriamasis ir ryškus elementas. Taigi Apeliacinė taryba padarė teisingą išvadą, kad tarp prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, egzistuoja vizualus ir fonetinis panašumas.

- 76 Konceptualiai žodis „pam“ ispanų kalba neturi reikšmės, o žodis „pluvial“ turi (susijęs su lietumi), dėl to jis yra papildomas. Ieškovės teiginys Pirmosios instancijos teisme, kad suinteresuotoji visuomenė žodį „pam“ suvoks kaip susijusį su dabartiniu įmonės pavadinimu, bei teiginys Apeliacinėje taryboje, kad šis žodis bus suvokiamas kaip jos ankstesnio įmonės pavadinimo (Pont-à-Mousson) santrumpa, visiškai neakivaizdūs ir neįrodyti. Kaip ir Apeliacinė taryba (ginčijamo sprendimo 15 punkto antras sakiny), Pirmosios instancijos teismas šiuos ieškovės teiginius turi atmesti kaip nepagrįstus.
- 77 Penkta ir galiausiai VRDT teigia, kad įvairūs veiksniai, į kuriuos pagal teismo praktiką reikia atsižvelgti visapusiškai vertinant galimybę supainioti, patvirtina, kad šioje byloje tokia galimybė egzistuoja. Iš tiesų buvo nustatytas prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, ir jais žymimų prekių panašumas. Be to, nustatyta, kad ankstesnis prekių ženklas turi jam būdingą bent jau vidutinį skiriamąjį požymį visų juo žymimų prekių atžvilgiu. Taigi ginčijamame sprendime teisingai nuspręsta, kad atitinkama visuomenė, kuri prisimins ankstesnio prekių ženklo žodį „pam“, susidūrusi su prašomu prekių ženklu žymimomis prekėmis, bus linkusi joms priskirti tą pačią komercinę kilmę kaip ir ankstesniu prekių ženklu žymimoms prekėms, juo labiau kad nagrinėjamos prekės gali būti tiekiamos kartu ir tais pačiais platinimo kanalais.
- 78 Ginčijamo sprendimo 27 punkte taip pat teisingai nurodyta, kad paprastas vartotojas pagrįstai galės daryti prielaidą, jog ankstesnis prekių ženklas kilo iš pagrindinio prekių ženklo „pam“ ir žymi tai pačiai prekių ženklų šeimai priklausančių prekių liniją. Kitaip tariant, egzistuoja galimybė, jog referencinė visuomenė manys, kad prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, žymi du akivaizdžiai skirtingus, tačiau tos pačios įmonės arba ekonomiškai susijusių įmonių pagamintų prekių asortimentą.

Pirmosios instancijos teismo vertinimas

- 79 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 ankstesni prekių ženklai reiškia prekių ženklus, įregistruotus valstybėje narėje, kurių įregistravimo paraiškos padavimo data yra ankstesnė už Bendrijos prekių ženklo įregistravimo paraiškos padavimo datą.
- 80 Pagal nusistovėjusią teismų praktiką galimybė suklaidinti egzistuoja, jeigu visuomenė gali manyti, jog nagrinėjamas prekes ar paslaugas pagamino ta pati įmonė arba tam tikru atveju ekonomiškai susijusios įmonės.
- 81 Remiantis ta pačia teismų praktika, galimybė suklaidinti turi būti visapusiškai įvertinama atsižvelgiant į tai, kaip atitinkama visuomenė suvokia nagrinėjamus žymenis ir prekes ar paslaugas, ir į visas konkrečiam atvejui būdingas aplinkybes, ypač į žymenų ir jais žymimų prekių ar paslaugų panašumo tarpusavio priklausomybę (žr. 2003 m. liepos 9 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS)*, T-162/01, Rink. p. II-2821, 31–33 punktus ir nurodytą teismo praktiką).
- 82 Šioje byloje pirmiausia reikia priminti, kad ginčijamame sprendime padaryta išvada, jog egzistuoja galimybė supainioti prašomą ir ankstesnį prekių ženklus. Taigi

ginčijamame sprendime prašomas prekių ženklas nebuvo palygintas su kitais grindžiant protestą *Propamsa* nurodytais prekių ženklais (ginčijamo sprendimo 14 ir 29 punktai).

83 Šiuo atžvilgiu reikia priminti, kad Pirmosios instancijos teismui pateikiamu ieškiniu siekiama patikrinti Apeliacinės tarybos priimto sprendimo teisėtumą. Ši kontrolė turi būti atliekama atsižvelgiant į pastarajai pateiktus teisės klausimus (2006 m. rugsėjo 7 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Meric prieš VRDT – Arbora & Ausonia (PAM-PIM'S BABY-PROP)*, T-133/05, Rink. p. II-2737, 22 punktas). Todėl reikia išnagrinėti, ar Apeliacinė taryba padarė teisingą išvadą, kad egzistuoja galimybė supainioti prašomą ir ankstesnį prekių ženklus, nesant poreikio atsižvelgti kitus grindžiant protestą *Propamsa* nurodytus prekių ženklus.

84 Antra, atsižvelgiant į ieškovės argumentus, susijusius su prašomu prekių ženklu žymimomis prekėmis ir visuomene, kuriai šios prekės skirtos, reikia išnagrinėti, ar Apeliacinė taryba prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, galimybės supainioti vertinimo tikslais teisingai apibrėžė, pirma, šiais prekių ženklais žymimas prekes ir, antra, atitinkamą visuomenę.

— Dėl prekių, į kurias reikia atsižvelgti vertinant galimybę supainioti

85 Šiuo klausimu reikia priminti, kad Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkte reikalaujamas palyginimas turi būti atliekamas su registracijoje nurodytomis prekėmis, kurios žymimos proteste nurodytu ankstesniu prekių ženklu, o ne su prekėmis, kurioms šis prekių ženklas iš tiesų buvo naudojamas, nebent pateikus ankstesnio prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų įrodymo prašymą pagal Reglamento

Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalis šis įrodymas pateikiamas tik dėl dalies prekių ar paslaugų, kurioms ankstesnis prekių ženklas buvo įregistruotas (sprendimo *PAM-PIM'S BABY-PROP*, minėto šio sprendimo 83 punkte, 30 punktas).

⁸⁶ Šioje byloje, kaip paaikškėjo nagrinėjant pirmąjį pagrindą, ankstesnio prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų įrodymo prašymą ieškovė pateikė pirmą kartą Apeliacinėje taryboje, o ši teisingai jį atmetė kaip pateiktą pavėluotai. Todėl ginčijamame sprendime Apeliacinė taryba dėl prašomu prekių ženklų žymimų prekių palyginimo teisėtai atsižvelgė į visas prekes, kurioms ankstesnis prekių ženklas buvo įregistruotas, t. y. „statybinės medžiagos“.

⁸⁷ Priešingai tam, ką teigia ieškovė (šio sprendimo 43 punktas), ši prekių kategorija yra pakankamai nustatyta ir, atsižvelgiant į naudotų žodžių reikšmę, turi būti laikoma apimančia visas neapdirbtas ir pusiau apdirbtas medžiagas, kurios yra būtinos arba naudingos statybai, bei sąlygiškai paprastas iš šių medžiagų pagaminamas medžiagas.

⁸⁸ Bet kuriuo atveju reikia priminti, kad ankstesnis prekių ženklas yra Ispanijoje įregistruotas nacionalinis prekių ženklas, kurio registracijos galiojimas gali būti ginčijamas ne vykstant Bendrijos prekių ženklo registracijos procedūrai, bet tik per atitinkamoje valstybėje narėje pradėtą procedūrą dėl panaikinimo (Pirmosios instancijos teismo sprendimo *MATRATZEN*, minėto šio sprendimo 74 punkte, 55 punktas ir 2005 m. balandžio 21 d. Sprendimo *PepsiCo prieš VRDT – Intersnack Knabber-Gebäck (RUFFLES)*, T-269/02, Rink. p. II-1341, 25 punktas). Todėl šioje byloje VRDT instancijos privalėjo atsižvelgti į ankstesniu prekių ženklu žymimų prekių sąrašą, kuris buvo sudarytas šį prekių ženklą registruojant kaip nacionalinį prekių ženklą.

- 89 Be to, kalbant apie prašomu prekių ženklų žymimas prekes, reikia priminti, kad vykstant protesto procedūrai VRDT gali atsižvelgti tik į atitinkamo prekių ženklo paraiškoje nurodytą prekių sąrašą, išskyrus galimus jo pataisymus (sprendimo *RIGHT GUARD XTREME sport*, minėto šio sprendimo 61 punkte, 33 punktas). Todėl ieškovės teiginiai, susiję su specifinėmis prekėmis, kurioms ji ketina naudoti prašomą prekių ženklą, šioje byloje nėra svarbūs, nes ieškovė pagal nurodytus ketinimus nepakeitė savo prekių ženklo paraiškoje nurodytų prekių sąrašo. Taigi ginčijamame sprendime, siekiant šioje byloje įvertinti galimybę supainioti, teisingai buvo atsižvelgta į visas ieškovės pateiktoje pataisytoje Bendrijos prekių ženklo paraiškoje nurodytas prekes (žr. šio sprendimo 3 punktą).

— Dėl atitinkamos visuomenės

- 90 Kalbant apie visuomenės dalį, kurios atžvilgiu šioje byloje turi būti vertinama galimybė supainioti prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas, reikia atmesti ieškovės teiginius, kad visuomenė, kuriai skirtas prašomas prekių ženklas, išimtinai yra specialių žinių turinti visuomenė, daugiausia sudaryta iš teritorinių bendrijų (žr. šio sprendimo 49 ir 51 punktus). Šie teiginiai pagrįsti ieškovės ketinimais, susijusiais su prašomo prekių ženklo naudojimu, kurie, kaip jau buvo nurodyta, nėra svarbūs.
- 91 Taigi ginčijamo sprendimo 13 punkte teisingai nurodyta, kad atsižvelgiant į prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas, žymimų prekių pobūdį ir paskirtį, reikia manyti, jog atitinkama visuomenė yra tiek specialių žinių turinti visuomenė, t. y. statybos ir remonto sektoriaus profesionalai, tiek plačioji visuomenė, apimanti paprastą vartotoją, kuriam, kaip nurodo VRDT, gali prireikti įsigyti nagrinėjamų prekių smulkiems darbams atlikti.

— Dėl prekių palyginimo

- 92 Vertinant, ar prekių ženklais, dėl kurių kilo ginčas, žymimos prekės yra panašios, pagal teismų praktiką reikia atsižvelgti į visus svarbius ryšį tarp nagrinėjamų prekių nusakančius veiksnius. Šie veiksniai – tai jų pobūdis, paskirtis, naudojimas bei konkuruojantis ar papildantis pobūdis (2003 m. lapkričio 4 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Díaz prieš VRDT – Granjas Castelló (CASTILLO)*, T-85/02, Rink. p. II-4835, 32 punktas ir 2005 m. lapkričio 24 d. Sprendimo *Sadas prieš VRDT – LTJ Diffusion (Arthur ir Félicie)*, T-346/04, Rink. p. II-4891, 33 punktas).
- 93 Šioje byloje iš ginčijamo sprendimo (20 ir 22 punktai) aišku, kad Apeliacinė taryba, lygindama atitinkamas prekes, atsižvelgė į aplinkybę, kad tiek ankstesniu prekių ženklu žymimos prekės, tiek tos, kurioms skirtas prašomas prekių ženklas, yra prekės, kurios gali būti naudojamos statant pastatus ir diegiant infrastruktūras, o tai apima įvairių visas šias prekes naudojančių sistemų, kaip antai, kanalizacija, nuotekų tvarkymas, priešgaisrinė apsauga, vandentiekiai arba drėkinimas, statybą. Taigi, kadangi statant pastatus ir diegiant infrastruktūras šios prekės turi tapačią paskirtį ir yra tapačiai naudojamos, ginčijamame sprendime buvo padaryta teisinga išvada, kad jos panašios.
- 94 Ginčijamo sprendimo išvada, kad prekių ženklais, dėl kurių kilo ginčas, žymimos prekės papildė viena kitą, taip pat yra teisinga. Šiuo atžvilgiu reikia priminti, kad vienos kitas papildančios prekės yra tokios, tarp kurių egzistuoja glaudus ryšys ta prasme, jog viena yra būtina ar svarbi kitai naudoti tiek, kad vartotojai galėtų manyti, jog atsakomybė už abiejų prekių pagaminimą tenka tai pačiai įmonei (2005 m. kovo 1 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Sergio Rossi prieš VRDT — Sissi Rossi (SISSI ROSSI)*, T-169/03, Rink. p. II-685, patvirtinto pateikus apeliacinį skundą 2006 m. liepos 18 d. Teisingumo Teismo sprendimu *Rossi prieš VRDT, C-214/05 P*, Rink. p. I-7057, 60 punktas). Šioje byloje, kaip teisingai teigia VRDT, statant

ankstesniame punkte nurodytas sistemas neįmanoma naudoti prašomu prekių ženklų žymimų vamzdžių ir vamzdžiams skirtų įvorių, nenaudojant ankstesniu prekių ženklų žymimų statybos medžiagų.

- 95 Galiausiai ginčijamame sprendime, lyginant prekių ženklais, dėl kurių kilo ginčas, žymimas prekes, taip pat teisingai buvo atsižvelgta į aplinkybę, kad paprastai šiomis prekėmis prekiaujama tose pačiose prekybos vietose ir jos platinamos tais pačiais prekybos tinklais kaip ir statybinės medžiagos. Šiuo klausimu reikia nurodyti, kad pagal teismų praktiką, jei prekių ženklais, dėl kurių kilo ginčas, žymimos prekės turi tam tikrų bendrų požymių, būtent dėl to, kad kartais jos parduodamos tose pačiose prekybos vietose, jų galimi skirtumai patys savaime negali paneigti galimybės supainioti (šia prasme žr. sprendimo *SISSI ROSSI*, minėto šio sprendimo 94 punkte, 68 punktą).
- 96 Šiomis aplinkybėmis ginčijamo sprendimo išvada, kad prekių ženklais, dėl kurių kilo ginčas, žymimos prekės yra panašios ir papildo viena kitą, turi būti patvirtinta. Priešingi ieškovės argumentai tiek, kiek jie susiję su kitomis nei minėtais prekių ženklais žymimomis prekėmis, nėra svarbūs ir turi būti atmesti.

— Dėl žymenų palyginimo

- 97 Reikia priminti, kad pagal teismo praktiką sudėtinis prekių ženklas ir kitas tapatus arba panašus į vieną iš sudėtinis prekių ženklas ir kitas tapatus arba panašus į vieną iš

sudėtinio prekių ženklų sudedamųjų dalių prekių ženklas gali būti laikomi panašiais, kai ši dalis yra dominuojantis elementas bendrame sudėtinio prekių ženklų kuriamame įspūdyje. Taip yra, kai ši sudedamoji dalis gali pati dominuoti šio prekių ženklų vaizde, kuri atitinkama visuomenė prisimena, ir todėl visos kitos sudedamosios prekių ženklų dalys yra nesvarbios bendrame jo sukeliame vaizde (Pirmosios instancijos teismo sprendimo *MATRATZEN*, minėto šio sprendimo 74 punkte, 33 punktas ir 2006 m. birželio 13 d. Sprendimo *Inex prieš VRDT – Wiseman (karvės odos atvaizdas)*, T-153/03, Rink. p. II-1677, 27 punktas). Dėl vienos ar kelių konkrečių sudėtinio prekių ženklų sudedamųjų dalių dominuojančio pobūdžio vertinimo reikia visų pirma atsižvelgti į kiekvienai šių sudedamųjų dalių būdingas savybes, jas palyginant su kitų sudedamųjų dalių savybėmis. Be to, papildomai galima atsižvelgti į tai, kaip sudėtiniame prekių ženkle išdėstytos įvairios sudedamosios dalys (sprendimo *MATRATZEN*, minėto šio sprendimo 74 punkte, 35 punktas).

98 Šioje byloje ginčijamo sprendimo 14 punkte buvo teisingai nuspręsta, kad vienintelis žodinis ankstesnio prekių ženklų elementas „pam“, parašytas ir iš kairės į dešinę, ir iš viršaus į apačią, yra centrinis ir dominuojantis ankstesnio prekių ženklų elementas. Iš tiesų šis elementas ankstesniame prekių ženkle užima centrinę poziciją ir ne kiti to paties prekių ženklų elementai, t. y. spalvotas pagrindas ir ovalus rėmas, kurie yra visiškai antraeiliai ir papildomi, bet jis patraukia vartotojo, stebinčio šį prekių ženklą, dėmesį.

99 Kadangi ankstesnio prekių ženklų dominuojantis elementas „pam“ yra tapatus pirmajam prašomo prekių ženklų PAM PLUVIAL daliai, ginčijamame sprendime buvo nuspręsta, kad prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, yra vizualiai ir fonetiškai panašūs. Aišku, kad jie skiriasi dėl prašomame prekių ženkle esančio žodžio „pluvial“. Tačiau šis žodis yra antraeilis ir papildomas šio prekių ženklų elementas dėl jo reikšmės ispanų kalboje, kuri yra tokia pati kaip ir prancūzų kalboje. Ši reikšmė gali paskatinti visuomenę tą žodį laikyti nuoroda, susijusia su ankstesniu prekių ženklų žymimomis prekėmis, nes jos skirtos naudoti lietaus vandeniui arba lyjant. Dėl šių priežasčių ginčijamo sprendimo 17 punkte nurodyta, kad vizualinis ir

fonetinis prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, dominuojančių žodinių elementų panašumas svarbesnis už jų vizualinius ir fonetinius skirtumus, atsirandančius dėl prašomame prekių ženkle esančio papildomo elemento „pluvial“.

- 100 Šią išvadą taip pat reikia patvirtinti. Iš tiesų žodinis elementas „pam“ taip pat yra dominuojantis prašomo prekių ženklo elementas dėl savo trumpos ir lengvai įsimenamos formos, nes, kaip nustatyta ginčijamame sprendime, o to ieškovė neginčijo, ispanų kalboje jis neturi ypatingos reikšmės, ir yra prašomo prekių ženklo pradžioje, o į šią vietą paprastas vartotojas dažniausiai atkreipia didesnę dėmesį (sprendimo *PAM-PIM'S BABY-PROP*, minėto šio sprendimo 83 punkte, 51 punktas).
- 101 Atsižvelgiant į tai, kad žodis „pam“ ispanų kalboje neturi reikšmės, ginčijamo sprendimo 15 punkte padaryta teisinga išvada, jog šioje byloje negalima atlikti konceptualaus prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, palyginimo. Kaip nustatyta ginčijamame sprendime, aplinkybės, kad žodis „pluvial“ ispanų kalboje turi reikšmę, nepakanka, jog prašomam prekių ženklui būtų galima priskirti ypatingą idėją dėl antrinio ir papildomo šios prašomo prekių ženklo dalies pobūdžio.
- 102 Pastarojo vertinimo nepaneigia ieškovės teiginys, kad žodinis elementas „pam“ bus suvokiamas kaip nuoroda į jos įmonės pavadinimą (žr. šio sprendimo 56 punktą). Kaip teisingai nurodyta ginčijamame sprendime, minėtas ryšys tarp buvusio ir dabartinio ieškovės pavadinimo ir žodinio elemento „pam“ nėra akivaizdus ir visiškai ieškovės neįrodytas. Bet kuriuo atveju net darant prielaidą, kad žodinis elementas „pam“ gali būti suvokiamas kaip nuoroda į ieškovę, šiuo pagrindu tarp šių dviejų prekių ženklų negali būti nustatytas joks konceptualus skirtumas, nes šis žodinis elementas yra taip pat ankstesniame prekių ženkle.

103 Iš viso to, kas nurodyta, matyti, jog ginčijamo sprendimo 18 punkte Apeliacinė taryba padarė teisingą išvadą, kad prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, apskritai yra panašūs.

— Dėl bendro galimybės supainioti vertinimo

104 Atsižvelgiant į prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, ir jais žymimų prekių panašumą bei veiksmų, į kuriuos reikia atsižvelgti vertinant galimybę supainioti, tarpusavio priklausomybę, reikia daryti išvadą, kurią padarė ir Apeliacinė taryba ginčijamame sprendime (28 punktas), kad šioje byloje egzistuoja galimybė supainioti Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto prasme.

105 Žodžio „pluvial“ buvimas prašomame prekių ženkle nepašalina šios galimybės, nes, kaip nurodyta ginčijamo sprendimo 27 punkte, šis elementas gali paskatinti paprastą vartotoją manyti, kad prašomas prekių ženklas yra prekių ženklas, kilęs iš pagrindinio prekių ženklo „pam“, ir žymi specifinį prekių asortimentą, priklausančią „PAM prekių ženklų šeimai“. Iš tiesų ieškovės teiginys, kad įvairioms prekėms ji nuolat naudoja prekių ženklus, sudarytus iš bendros šaknies „pam“ (žr. šio sprendimo 58 punktą), patvirtina šią išvadą.

106 Galiausiai argumentui, susijusiam su tuo, kad atitinkama visuomenė žodinį elementą „pam“ susies su ieškove dėl jos tariamo žinomumo, bet kuriuo atveju negali būti pritarta. Iš tiesų, nepaisant fakto, kad ieškinio 13–15 priedai, kuriais ieškovė rėmėsi, kad pateisintų šią tariamą sąsają, buvo atmesti vykstant žodinei proceso daliai dėl šio sprendimo 18 ir 19 punktuose išdėstytų pagrindų, darant prielaidą, kad tokia sąsaja

nustatyta, ji visiškai nepašalina galimybės supainioti egzistavimo šioje byloje, nes atitinkama visuomenė gali būti paskatinta manyti, jog ankstesniu prekių ženklų žymimas prekes pagamino ieškovė.

- 107 Iš anksčiau pateiktų vertinimų matyti, kad antrasis ieškovės pateiktas pagrindas yra nepagrįstas ir turi būti atmestas – kaip ir visas ieškinys.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

- 108 Pagal Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 87 straipsnio 2 dalį pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti išlaidas, jeigu laimėjusi šalis to prašė. Kadangi ieškovė pralaimėjo bylą, ji turi padengti bylinėjimosi išlaidas pagal VRDT pateiktus reikalavimus.

Remdamasis šiais motyvais,

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS (penktoji kolegija)

nusprendžia:

- 1. Atmesti ieškinį.**

2. Priteisti iš ieškovės *Saint-Gobain Pam SA* bylinėjimosi išlaidas.

Vilaras

Dehousse

Šváby

Paskelbta 2007 m. kovo 22 d. viešame posėdyje Liuksemburge.

Kancleris

Pirmininkas

E. Coulon

M. Vilaras