

## Byla T-364/05

**Saint-Gobain Pam SA**

**prieš**

**Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams  
ir pramoniniam dizainui) (VRDT)**

„Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo PAM PLUVIAL paraiška — Ankstesni vaizdiniai nacionaliniai prekių ženklai PAM — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Naudojimo įrodymas — Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas ir 43 straipsnis“

2007 m. kovo 22 d. Pirmosios instancijos teismo (penktoji kolegija) sprendimas II - 761

Sprendimo santrauka

1. *Bendrijos prekių ženklas — Trečiųjų šalių pastabos ir protestas — Protesto nagrinėjimas — Ankstesnio prekių ženklo naudojimo įrodymas (Tarybos reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalys)*

II - 757

2. *Bendrijos prekių ženklas — Bendrijos prekių ženklo sąvoka ir igijimas — Santykiniai atmetimo pagrindai — Ankstesnio tapataus ar panašaus prekių ženklo, įregistruoto tapačioms ar panašioms prekėms, savininko protestas*  
(Tarybos reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas)
3. *Bendrijos prekių ženklas — Bendrijos prekių ženklo sąvoka ir igijimas — Santykiniai atmetimo pagrindai — Ankstesnio tapataus ar panašaus prekių ženklo, įregistruoto tapačioms ar panašioms prekėms, savininko protestas*  
(Tarybos reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas)
4. *Bendrijos prekių ženklas — Bendrijos prekių ženklo sąvoka ir igijimas — Santykiniai atmetimo pagrindai — Ankstesnio tapataus ar panašaus prekių ženklo, įregistruoto tapačioms ar panašioms prekėms, savininko protestas*  
(Tarybos reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

1. Remiantis Reglamento Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo 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 Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklaus ir pramoniniam dizainui) nepadavė prašymo pateikti tokio naudojimo įrodymų.

Toks prašymas, kuris turi būti pateiktas aiškiai ir laiku, negali būti pirmą kartą paduodamas Apeliacinėje taryboje.

Iš tiesų minėtas prašymas, dėl kurio protestą pateikusiam asmeniui atsiranda pareiga įrodyti, kad jo prekių ženklas naudojamas iš tikrųjų (arba egzistuoja pagrįstų priežasčių jo nenaudoti), o to neįrodžius protestas atmetamas, pakeičia protesto procedūros turinį, pridurdamas specifinį ir išankstinį klausimą, kuris turi būti išspręstas prieš priimančią sprendimą dėl paties protesto. Taigi Protestų skyrius, kaip pirmoji instancija, turi priimti sprendimą dėl protesto, kuris apibrėžtas įvairiuose šalių procedūriniuose dokumentuose ir prašymuose, tam tikrais atvejais įskaitant ir prašymą įrodyti ankstesnio prekių ženklo naudojimą iš tikrųjų. Jei būtų pripažinta galimybė tokį prašymą pirmą kartą pateikti Apeliacinėje taryboje, kuri yra kompetentinga priimti sprendimą tik dėl apeliacijų,

pateiktų dėl Protestų skyrių sprendimų, o ne pati pirmojoje instancijoje priimti sprendimą dėl naujo protesto, reikėtų, kad ji turi nagrinėti visiškai specifinį su naujais teisiniais ir faktiniais argumentais susijusį prašymą, kuris nebuvo nagrinėtas per protesto, pateikto ir nagrinėto Protestų skyriaus, procedūrą.

jomis prekiaujama tose pačiose prekybos vietose, ir jų konkuruojantį ar papildantį pobūdį. Šiuo atžvilgiu 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.

Tarp įvairių Tarnybos instancijų egzistuojantis funkcinis tęstinumas 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.

(žr. 92, 94, 95 punktus)

(žr. 32, 34–37, 39–41 punktus)

2. Taikant Reglamento Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo 8 straipsnio 1 dalies b punktą prekių ženklais, dėl kurių kilo ginčas, žymimų prekių panašumas turi būti vertinamas atsižvelgiant į visus svarbius ryšį tarp nagrinėjamų prekių nusakančius veiksnius, o šie veiksniai, be kita ko, apima jų pobūdį, paskirtį, naudojimą, aplinkybę, kad paprastai
3. Taikant Reglamento Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo 8 straipsnio 1 dalies b punktą sudėtinis prekių ženklas ir kitas tapatus arba panašus į vieną iš sudėtinio prekių ženklo sudedamųjų dalių prekių ženklas gali būti laikomi panašiais, kai ši dalis yra dominuojantis elementas bendrame sudėtinio prekių ženklo kuriama-me išpūdyje. Taip yra, kai ši sudedamoji dalis gali pati dominuoti šio prekių ženklo vaizde, kurį atitinkama visuomenė prisimena, ir todėl visos kitos sudedamosios prekių ženklo dalys yra nesvarbios bendrame jo sukeliama-me vaizde. Kalbant apie vienos ar kelių konkrečių sudėtinio prekių ženklo sudedamųjų dalių dominuojančio pobūdžio vertinimą reikia visų pirma atsi-

žvelgti 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.

(žr. 97 punktą)

4. Egzistuoja galimybė, kad paprastas Ispanijos vartotojas supainios žodinių žymenį PAM PLUVIAL, kurį kaip Bendrijos prekių ženklą prašoma įregistruoti Nicos sutarties 6 ir 17 klasėms priklausantiems „metalinams vamzdžiams ir vamzdeliams“ bei „nemetalinams stadiams vamzdžiams ir vamzdeliams skirtoms nemetalinėms įvorėms“, ir anksčiau Ispanijoje 19 klasei priklausančioms „statybinėms medžiagoms“ įregistruotą vaizdinį prekių ženklą, kurio žodinis elementas „PAM“ yra centrinis ir dominuojantis.

Iš tiesų, pirma, kadangi prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, yra vizualiai ir fonetiškai panašūs, nes ankstesnio prekių ženklo dominuojantis elementas „PAM“ yra taip pat prašomo prekių ženklo PAM PLUVIAL dominuojantis elementas dėl savo trumpos ir lengvai įsimenamos formos, nes ispanų kalboje jis neturi ypatingos reikšmės ir yra prašomo prekių ženklo pradžioje, ir, antra, kadangi prekių ženklais, dėl kurių kilo ginčas, žymimos prekės yra panašios ir papildo viena kitą, žodžio „pluvial“ buvimas prašomame prekių ženkle nepašalina galimybės supainioti, nes 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, priklausantį „PAM prekių ženklų šeimai“.

(žr. 98–100, 105 punktus)