PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS

2007 m. spalio 18 d. *

Byloje T-425/03

AMS Advanced Medical Services GmbH, įsteigta Manhaime (Vokietija), iš pradžių atstovaujama advokato G. Lindhofer, vėliau advokatų G. Lindhofer ir S. Schäffler,

ieškovė,

prieš

Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT), atstovaujamą G. Schneider,

atsakovę,

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

* Proceso kalba: vokiečių.

American Medical Systems, Inc., įsteigtai Minnetonka, Minesotoje (JAV), atstovaujamai advokatų H. Kunz-Hallstein ir R. Kunz-Hallstein,

dėl ieškinio, pareikšto dėl 2003 m. rugsėjo 12 d. VRDT ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla Nr. R 671/2002-4), susijusio su protesto procedūra tarp *AMS Advanced Medical Services GmbH* ir *American Medical Systems, Inc.*,

EUROPOS BENDRIJŲ PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS
(penktoji kolegija),

kurį sudaro pirmininkas M. Vilaras, teisėjos E. Martins Ribeiro ir K. Jürimäe,

posėdžio sekretorius J. Plingers, administratorius,

susipažinęs su 2003 m. gruodžio 17 d. Pirmosios instancijos teismo kanceliarijoje pateiktu ieškiniu,

susipažinęs su 2004 m. balandžio 23 d. Pirmosios instancijos teismo kanceliarijoje pateiktu VRDT atsakymu į ieškinį,

susipažinęs su 2004 m. balandžio 22 d. Pirmosios instancijos teismo kanceliarijoje pateiktu įstojusios į bylą šalies atsakymu į ieškinį,

įvykus 2006 m. lapkričio 7 d. posėdžiui,

priima šį

Sprendimą

Ginčo aplinkybės

1 1999 m. spalio 25 d. *AMS Advanced Medical Services GmbH*, remdamasi iš dalies pakeistu 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1), pateikė Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) Bendrijos prekių ženklo paraišką.

2 Prekių ženklas, kurį buvo prašoma įregistruoti, yra šis vaizdinis žymuo „AMS Advanced Medical Services“:



3 Prekės ir paslaugos, kurioms buvo prašoma registracijos, priklauso peržiūrėtos ir iš dalies pakeistos 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklams registruoti 5, 10 ir 42 klasėms ir pagal kiekvieną iš šių klasių atitinka tokį aprašymą:

— 5 klasė: „Farmacijos, veterinarijos ir higienos preparatai medicinos reikmėms; dietinės medžiagos (medicinos reikmėms), kūdikių maistas; pleistrai, tvarsliava; dantų plombavimo ir dantų išlajų gamybos medžiagos; dezinfekavimo preparatai; kenkėjų naikinimo preparatai; fungicidai, herbicidai“;

— 10 klasė: „Chirurgijos, medicinos, stomatologijos ir veterinarijos aparatai ir instrumentai; rankų ir kojų protezai, akių ir dantų protezai; ortopediniai gaminiai; žaizdų siuvimo medžiagos“;

— 42 klasė: „Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos; chemiko paslaugos; inžinerinės paslaugos; ligoninės ir priežiūros arba sveikatos centro paslaugos; medicinos, higienos ir grožio priežiūra; medicinos, bakteriologijos ar chemijos laboratorijos paslaugos; medikamentų, farmacijos produktų ir kitų sanitarinių produktų vystymas, medicinos ir klinikinių tyrimų atlikimas, konsultacijos ir pagalba tretiesiems asmenims vykdant šią veiklą; moksliniai ir pramoniniai tyrimai, ypač medicinos, bakteriologijos ar chemijos tyrimai; optikų paslaugos; fiziko paslaugos; programų vykdymas interpretatoriumi; kompiuterių programavimas, ypač medicinos tikslais; techninė ekspertizė; (techniniai ir teisiniai) tyrimai autorių teisių srityje; techninės konsultacijos ir ekspertizė; informacija vyriausiesiems gydytojams terapinių programų vystymo, įgyvendinimo ir vykdymo srityje, šių programų vertinimas atliekant tyrimus; gyvūnų auginimas; vertimai raštu; duomenų apdorojimo įrengimų nuoma; pardavimų automatų nuoma; autorių teisių vadyba ir naudojimas; intelektinės nuosavybės teisių naudojimas; medžiagų išbandymas; būsto rezervavimas“.

4 Ši paraiška buvo paskelbta 2000 m. gegužės 29 d. *Bendrijos prekių ženklų biuletenyje* Nr. 43/00.

5 2000 m. rugpjūčio 28 d. bendrovė *American Medical Systems, Inc.* pateikė protestą dėl prašomo įregistruoti prekių ženklo remdamasi galimybe supainioti Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto prasme. Šis protestas pirmiausia buvo grindžiamas tuo, kad yra keli Vokietijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Jungtinėje Karalystėje bei Beniliukso valstybėse registruoti nacionaliniai prekių ženklai, o ypač tuo, kad yra Jungtinėje Karalystėje 1996 m. kovo 20 d. numeriu 2061585 įregistruotas žodinis prekių ženklas AMS šioms Nicos sutarties 10 klasės prekėms:

„Chirurgijos, medicinos, stomatologijos ir veterinarijos aparatai ir instrumentai; žaizdų siuvimo medžiagos; medicinos prietaisai, skirti urologinių sutrikimų ir impotencijos kontrolei; protezavimo prekės; penių protezai; sfinkterių protezai; dirbtiniai sfinkteriai; visų išvardytų prekių detalės ir sudedamosios dalys, priskiriamos 10 klasei“.

6 2002 m. gegužės 31 d. Sprendimu ir remdamasis tik Jungtinėje Karalystėje registruoto žodinio prekių ženklo AMS (toliau – ankstesnis prekių ženklas) buvimu Protestų skyrius patenkino protestą 10 klasės prekių atžvilgiu nurodydamas, kad Jungtinės Karalystės teritorijoje yra galimybė supainioti. Iš tikrųjų Protestų skyrius manė, kad 10 klasės prekės, kurioms skirti prašomas įregistruoti ir ankstesnis prekių ženklai, yra tapačios ir kad žymenys, dėl kurių kilo ginčas, yra panašūs dėl jiems bendro raidžių „a“, „m“ ir „s“ derinio, nes vaizdinis elementas ir žodinis elementas „advanced medical services“ turi tik neryškų skiriamąjį požymį ir prašomame įregistruoti prekių ženkle neturi būti laikomi svarbiais. Tačiau Protestų skyrius atmetė protestą 5 klasės prekių ir 42 klasės paslaugų atžvilgiu.

7 2002 m. rugsėjo 30 d. įstojusi į bylą šalis pateikė VRDT apeliaciją dėl Protestų skyriaus sprendimo dėl to, kad jis atmetė jos protestą dėl šių prekių ir paslaugų, kurioms skirtas prašomas įregistruoti prekių ženklas:

— 5 klasė: „Farmacijos, veterinarijos ir higienos preparatai medicinos reikmėms; dietinės medžiagos (medicinos reikmėms), kūdikių maistas; pleistrai, tvarsliava; dantų plombavimo ir dantų išlajų gamybos medžiagos; dezinfekavimo preparatai; kenkėjų naikinimo preparatai; fungicidai, herbicidai“;

— 42 klasė: „Ligoninės ir priežiūros arba sveikatos centro paslaugos; medicininė, higieninė ir grožio priežiūra; medicinos, bakteriologijos ar chemijos laboratorijos paslaugos; medikamentų, farmacijos produktų ir kitų sanitarinių produktų vystymas, medicinos ir klinikinių tyrimų atlikimas, konsultacijos ir pagalba tretiesiems asmenims vykdant šią veiklą; moksliniai ir pramoniniai tyrimai, ypač medicinos, bakteriologijos ar chemijos tyrimai; optikų paslaugos; informacija vyriausiesiems gydytojams terapinių programų vystymo, įgyvendinimo ir vykdymo srityje, šių programų vertinimas atliekant tyrimus“.

8 Įstojusi į bylą šalis tvirtino, kad 5 klasės ir 10 klasės prekės yra glaudžiai susijusios ta prasme, jog pirmosios naudojamos kaip aplikatoriai skiriant medicinos preparatus arba bent jau atsižvelgiant į jų skyrimo kontekstą. Kalbant apie 42 klasės paslaugas, jos nuomone, reikėtų atsižvelgti į aplinkybę, kad visos farmacijos įmonės atlieka tyrimus ir tai joms yra privaloma.

9 Savo paaiškinimuose, pateiktuose VRDT ketvirtajai apeliacinei tarybai, ieškovė pirmiausia nurodė, kad, „kalbant apie dabartinį prekių ir paslaugų sąrašą, nėra jokios galimybės supainioti prekių ženklus AMS AMBICOR, AMS SECURO-T, AMS ir AMERICAN MEDICAL SYSTEMS su prekių ženklu „AMS Advanced Medical Services“, nes Bendrijos prekių ženklo „AMS Advanced Medical Services“ paraiška per protesto procedūrą buvo apribota (žr. 2002 m. gegužės 31 d. Sprendimą Nr. 1697/2002)“. Be to, ieškovė nurodė „pritarianti išvadoms, kurias Protestų skyrius padarė prekių panašumo atžvilgiu, ir reikšmei, kurią jis suteikė prekių panašumo ir prekių bei paslaugų panašumo tarpusavio priklausomybei“. Galiausiai ieškovė ginčijo aplinkybę, kad penkerius metus iki protesto procedūros įstojusios į bylą šalies prekių ženklai iš tikrųjų buvo naudojami Europos bendrijoje 10 klasės prekėms, ir todėl įstojusios į bylą šalies paprašė pateikti savo skirtingų prekių ženklų naudojimo įrodymą.

10 2003 m. rugsėjo 12 d. sprendimu (toliau – ginčijamas sprendimas) Apeliacinė taryba panaikino Protestų skyriaus sprendimą ir patenkino įstojusios į bylą šalies protestą visų prekių, išskyrus šias prekes, kurioms ji leido įregistruoti ieškovės prašomą prekių ženklą: „kūdikių maistas; kenkėjų naikinimo preparatai; fungicidai, herbicidai“, nes jie gali būti laikomi pakankamai tolimi ankstesniu prekių ženklu žymimoms prekėms, atžvilgiu. Tačiau dėl prekių ir paslaugų, kurių atžvilgiu protestas buvo patenkintas, Apeliacinė taryba nurodė, jog iš esmės visos šios prekės ir paslaugos, kaip ir ankstesniu prekių ženklu žymimos prekės, susijusios su medicinos sritimi ir yra skirtos fiziniam skausmui numalšinti, todėl, atsižvelgiant į jų paskirtį ir nagrinėjamų žymenų panašumą, yra galimybė supainioti. Pagaliau Apeliacinė taryba atmetė per apeliacinę procedūrą ieškovės pateiktą prieštaravimą, susijusį su įstojusios į bylą šalies prekių ženklo nenaudojimu Bendrijoje, dėl to, kad jis nebuvo laiku pateiktas Protestų skyriui.

Šalių reikalavimai

11 Ieškovė Pirmosios instancijos teismo prašo:

— panaikinti ginčijamą sprendimą,

— patenkinti Bendrijos prekių ženklo paraišką,

— nepatenkinus pirmųjų reikalavimų, grąžinti bylą Apeliacinei tarybai,

— priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.

12 Per posėdį ieškovė pareiškė atsisakanti savo antrojo reikalavimo, ir apie tai buvo pažymėta posėdžio protokole.

13 VRDT ir įstojusi į bylą šalis Pirmosios instancijos teismo prašo:

— atmesti ieškinį,

— priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

Dėl trečiojo ieškovės reikalavimo priimtinumo

14 Trečiuoju reikalavimu ieškovė Pirmosios instancijos teismo prašo grąžinti bylą Apeliacinei tarybai, kad ši priimtų sprendimą dėl ieškovės pateiktos paraiškos įregistruoti.

15 Šiuo atžvilgiu reikia priminti, kad pagal Reglamento Nr. 40/94 63 straipsnio 6 dalį VRDT turi imtis būtinų priemonių Bendrijos teismų sprendimams įvykdyti. Todėl Pirmosios instancijos teismas neturi įpareigoti VRDT to daryti. Iš tiesų VRDT turi padaryti išvadas iš Pirmosios instancijos teismo sprendimo rezoliucinės dalies bei motyvų. Pagal Pirmosios instancijos teismo praktiką, šis principas taikomas būtent tada, kai reikalavimas susijęs su prašymu grąžinti bylą VRDT, kad ši priimtų sprendimą dėl paraiškos įregistruoti (2001 m. sausio 31 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld prieš VRDT (Giroform)*, T-331/99, Rink. p. II-433, 33 punktas; 2002 m. vasario 27 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Eurocool Logistik prieš VRDT (EUROCOOL)*, T-34/00, Rink. p. II-683, 11 ir 12 punktai bei 2004 m. kovo 31 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Fieldturf prieš VRDT (LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS)*, T-216/02, Rink. p. II-1023, 15 punktas).

16 Taigi trečiasis ieškovės reikalavimas yra nepriimtinas.

Dėl prašymo panaikinti ginčijamą sprendimą

17 Iš esmės ieškovė nurodo du pagrindus, susijusius, pirma, su Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 ir 2 dalių pažeidimu bei, antra, su įstojusios į bylą šalies prekių ženklų naudojimo iš tikrųjų nebuvimu.

1. *Dėl pirmojo pagrindo, susijusio su Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 ir 2 dalių pažeidimu*

Dėl Pirmosios instancijos teisme nurodytų teisinių aplinkybių priimtinumo

Šalių argumentai

18 VRDT pažymi, kad Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 135 straipsnio 4 dalis įtvirtina, jog šalių pareiškimais negalima pakeisti Apeliacinės tarybos išnagrinėtos bylos ginčo dalyko, kuris apibrėžiamas apeliacijoje ir apeliaciją pateikusio asmens reikalavimuose.

19 VRDT nuomone, nebuvo galutinai nustatyta, kiek atsakovė Apeliacinėje taryboje gali keisti pastarosios nagrinėjamo ginčo dalyką, savo atsiliepime į apeliaciją ginčydama ankstesnės instancijos sprendime pateiktus tvirtinimus, kurių apeliantė neginčijo, t. y. pati nepateikdama apeliacijos. Be to, nebuvo galutinai nustatyta, ar Apeliacinė taryba turi atlikti viso ginčijamo sprendimo priežiūrą, ar tik tuos sprendimo aspektus, kurie priežiūros instancijai buvo aiškiai nurodyti paaiškinime, kuriame išdėstomi apeliacijos pagrindai. Šiuo atžvilgiu VRDT nurodo prieštaringus paaiškinimus, atitinkamai pateiktus 2003 m. rugsėjo 23 d. Pirmosios instancijos teismo sprendime *Henkel prieš VRDT – LHS (UK) (KLEENCARE)* (T-308/01, Rink. p. II-3253, 29 punktas) ir 2004 m. kovo 17 d. Pirmosios instancijos teismo sprendime *El Corte Inglés prieš VRDT González Cabello ir Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR)* (T-183/02 ir T-184/02, Rink. p. II-965, 76 punktas).

20 VRDT primena, kad Protestų skyriaus tvirtinimai, kurių atsakovė neginčijo Apeliacinėje taryboje, neturi būti pirmą kartą priskiriami ginčo dalykui Pirmosios instancijos teisme.

21 VRDT nurodo, kad šiuo atveju ieškovė, kuri buvo atsakovė Apeliacinėje taryboje, per apeliacinę procedūrą Protestų skyriaus tvirtinimus aiškiai pripažino teisingais, nes nurodė „pritarianti išvadoms, kurias Protestų skyrius padarė prekių panašumo atžvilgiu, ir reikšmei, kurią jis suteikė prekių panašumo ir prekių bei paslaugų panašumo tarpusavio priklausomybei“. Iš tikrųjų ieškovė ginčijo tik Apeliacinės tarybos padarytą Protestų skyriaus sprendimo pakeitimą išplečiant prekių bei paslaugų, kurios turi būti laikomos atitinkančiomis įstojusios į bylą šalies prekes ir paslaugas, sąrašą. Taigi VRDT mano, jog procedūros Apeliacinėje taryboje dalykas buvo tik klausimas, ar ir kitos prekės bei paslaugos, be tų, kurias iš pradžių nurodė Protestų skyrius, yra panašios į ankstesnį prekių ženklą. Taigi tiek, kiek šiame ieškinyje ieškovė ginčija tokį žymenų panašumą, kokį konstatavo Protestų skyrius ir patvirtino Apeliacinė taryba, šis pagrindas yra nepriimtinas dėl to, kad jis keičia ginčo dalyką Procedūros reglamento 135 straipsnio 4 dalies prasme. Be to, šis pagrindas yra nepriimtinas dėl to, kad jis pažeidžia *venire contra factum proprium* principą.

Pirmosios instancijos teismo vertinimas

22 Pirmiausia reikia patikrinti, ar, kaip nurodo VRDT, ieškovė Apeliacinėje taryboje aiškiai pripažino prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, panašumą ir todėl nebegali jo ginčyti Pirmosios instancijos teisme.

23 Šiuo atžvilgiu reikia priminti, kad 2003 m. vasario 13 d. Apeliacinei tarybai pateiktų paaiškinimų antrojoje pastraipoje ieškovė nurodė „pritarianti išvadoms, kurias Protestų skyrius padarė prekių panašumo atžvilgiu, ir reikšmei, kurią jis suteikė prekių panašumo ir prekių bei paslaugų panašumo tarpusavio priklausomybei“.

24 Reikia konstatuoti, kad, priešingai nei nurodo VRDT, negalima tvirtinti, jog ieškovė šioje pastraipoje aiškiai pripažino prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, panašumą. Iš tikrųjų šioje pastraipoje ieškovė aiškiai ir konkrečiai nenurodo, kad ji neginčija šių prekių ženklų panašumo, o tik nurodo, jog neginčija reikšmės, kurią Protestų skyrius suteikė prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, panašumo ir atitinkamų prekių ir paslaugų panašumo tarpusavio priklausomybei.

25 Tokį aiškaus ieškovės pripažinimo, kad prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, yra panašūs, nebuvimą patvirtina minėtų jos paaiškinimų pirmoji pastraipa, kurioje ji patvirtino, jog „kalbant apie dabartinį prekių ir paslaugų sąrašą nėra jokios galimybės supainioti prekių ženklus AMS AMBICOR, AMS SECURO-T, AMS ir AMERICAN MEDICAL SYSTEMS su prekių ženklu „AMS Advanced Medical Services“, nes Bendrijos prekių ženklo „AMS Advanced Medical Services“ paraiška per protesto procedūrą buvo apribota“. Iš tikrųjų iš šio tvirtinimo aišku, jog Apeliacinėje taryboje ieškovė ketino ginčyti šių prekių ženklų panašumą tiek, kiek tai susiję su 5 klasės prekėmis ir 42 klasės paslaugomis, ką ji, be kita ko, patvirtino pateikdama atsakymą į Pirmosios instancijos teismo klausimą dėl jos 2003 m. vasario 13 d. paaiškinimų abiejų pastraipų apimties ir turinio. Taigi pirmojoje pastraipoje ieškovė tik nurodo, kad galimybė supainioti yra tik kalbant apie 10 klasės prekes, kurių atžvilgiu ji, beje, neginčijo Protestų skyriaus sprendimo.

26 Galiausiai pati Apeliacinė taryba 2003 m. vasario 13 d. ieškovės paaiškinimų nelaikė aiškiu Protestų skyriaus tvirtinimų, susijusių su prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas,

panašumo nebuvimu, pripažinimu, nes dėl šio panašumo ji nurodė, jog „prekių ženklai labai panašūs dėl to, kad juose yra tapati santrumpa AMS“, ir nepateikė jokios nuorodos į tariamą aiškų ieškovės pripažinimą šiuo klausimu.

27 Bet kuriuo atveju, net ir darant prielaidą, kad 2003 m. vasario 13 d. paaiškinimuose ieškovė aiškiai pripažino prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, panašumą, reikia priminti, jog iš nusistovėjusios Pirmosios instancijos teismo praktikos išplaukia, kad Pirmosios instancijos teisme pateiktu ieškiniu pagal Reglamento Nr. 40/94 63 straipsnio 2 dalį siekiama patikrinti Apeliacinių tarybų sprendimų teisėtumą (žr. 2002 m. gruodžio 12 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *eCopy prieš VRDT (ECOPY)*, T-247/01, Rink. p. II-5301, 46 punktą ir 2003 m. spalio 22 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Éditions Albert René prieš VRDT – Trucco (Starix)*, T-311/01, Rink. p. II-4625, 70 punktą). Taikant Reglamento Nr. 40/94 74 straipsnį, ši priežiūra turi būti atliekama atsižvelgiant į Apeliacinei tarybai nurodytas faktines ir teisines aplinkybes (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 2005 m. vasario 1 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *SPAG prieš VRDT – Dann et Backer (HOOLIGAN)*, T-57/03, Rink. p. II-287, 17 punktas). Be to, pagal Procedūros reglamento 135 straipsnio 4 dalį šalių pareiškimais negalima pakeisti Apeliacinės tarybos išnagrinėtos bylos ginčo dalyko.

28 Šiuo atžvilgiu būtina konstatuoti, jog Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktu pagrįstas protestas dėl Bendrijos prekių ženklo registracijos įpareigoja VRDT nuspręsti dėl prekių ženklais, dėl kurių kilo ginčas, žymimų prekių ir paslaugų tapatumo ar panašumo (šiuo klausimu žr. šio sprendimo 27 punkte minėto sprendimo *HOOLIGAN* 24 ir 25 punktus).

29 Todėl faktas, kad Apeliacinėje taryboje ieškovė neginčijo prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, panašumo, visiškai nepanaikina VRDT pareigos nuspręsti, ar šie prekių

ženklai yra panašūs arba tapatūs. Taigi tokia aplinkybė neturėtų juo labiau atimti iš ieškovės teisės ginčyti, atsižvelgiant į Apeliacinei tarybai nurodytas teisines ir faktines aplinkybes, šiuo atžvilgiu minėtos instancijos pateiktų vertinimų (šiuo klausimu žr. šio sprendimo 27 punkte minėto sprendimo *HOOLIGAN* 24 ir 25 punktus).

30 Taigi reikia konstatuoti, jog Pirmosios instancijos teisme ieškovės pateikti prieštaravimai dėl prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, panašumo nenukrypsta nuo ginčo, kurį nagrinėjo Apeliacinė taryba, pateikusi atsakymą į klausimą dėl prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, panašumo. Iš tikrųjų ieškovė ginčija tik šiuo atžvilgiu minėtos instancijos atliktus vertinimus ir pateiktus argumentus. Iš to išplaukia, kad šiais prieštaravimais ieškovė nepakeitė ginčo dalyko ir kad jie yra priimtini Pirmosios instancijos teisme.

31 Tokiomis aplinkybėmis VRDT prieštaravimą dėl nepriimtinumo reikia atmesti.

Dėl esmės

Šalių argumentai

32 Ieškovė nurodo, kad nėra jokio panašumo ir todėl jokios galimybės supainioti įstojusios į bylą šalies prekių ženklus AMS AMBICOR, AMS SECURO-T ir AMERICAN MEDICAL SYSTEMS su prašomu įregistruoti prekių ženklu „AMS Advanced Medical Services“. Toks tvirtinimas, kurį pateikė ir Apeliacinė taryba, neturėtų būti ginčijamas.

33 Be to, ieškovė tvirtina, kad, priešingai nei nurodyta ginčijamame sprendime, nėra galimybės supainioti ankstesnį prekių ženklą su prašomu įregistruoti prekių ženklu, nes žymenys, dėl kurių kilo ginčas, ir atitinkamos prekės bei paslaugos yra nepanašios.

34 Pirma, kalbant apie žymenų panašumą, ieškovė tvirtina, kad kiekvieną kartą reikia remtis bendru įspūdžiu, kurį sukuria abu nagrinėjami žymenys. Tačiau negalima atlikti atskiros vieno žymens elemento analizės, kaip tai padarė Apeliacinė taryba. Iš tikrųjų vaizdinio Bendrijos prekių ženklo registracija apsaugą suteikia tik visam prašomam įregistruoti prekių ženklui, o ne tam tikroms pavadinimų ar raidžių dalims.

35 Šiuo klausimu ieškovė nurodo, jog prašomas prekių ženklas registracijai buvo pateiktas kaip vaizdinis prekių ženklas, kurį sudaro grafiškai pavaizduotas iš rodyklių sudarytas ratas ir šio rato dešinėje pusėje esantys žodiniai elementai „ams“ ir „advanced medical services“. Ji priduria, kad grafiškai pavaizduotas iš rodyklių sudarytas ratas ir žodiniai elementai tarpusavyje sujungti ratą kertančia linija, ir patikslina, jog elementas „ams“ yra virš, o elementas „advanced medical services“ tiesiai po šia linija. Ieškovė paaiškina, kad santrumpa „AMS“ žymi tris pirmąsias elemento „advanced medical services“ raides ir kartu yra jos pavadinimas, ir kad prašomas įregistruoti prekių ženklas visuomet tariamas „ams advanced medical services“ kaip visuma, niekada atskirai netariant tik santrumpos AMS, kuri neturi reikšmės. Elementas „ams“, kuriam nebūdingas ryškus skiriamasis požymis, neturėtų būti laikomas apibūdinančiu prekių ženklą taip, kad visi kiti elementai būtų nustumiami į antrą planą.

36 Antra, kalbant apie prekių panašumą, ieškovė teigia, jog įstojusios į bylą šalies nurodytos labai specializuotos 10 klasės prekės ir 5 bei 42 klasių prekės, dėl kurių pateikta

paraiška įregistruoti, yra visiškai nepanašios. Net ir darant priedą, kad abiem atvejais kalbama apie medicinos sektorius, šios aplinkybės nepakaktų siekiant pripažinti, jog prekės yra panašios. Medicinos sektorius yra ypač platus ir gali apimti visas kitų klasių prekes, o tai reiškia, kad su konkrečia ir ypač specializuota medicinos sritimi susijusios įregistruotos prekės pavadinimui suteikta apsauga apima ir prekes, kurios prekių ženklų teisės požiūriu yra tolimos.

37 Trečia, ieškovė mano, jog ankstesnis prekių ženklas, kuriame yra tik trys santrumpą sudarančios raidės „a“, „m“ ir „s“, turi neryškų skiriamąjį požymį, todėl jam taikoma daugių daugiausiai ribota apsauga. Ji priduria, jog, tikrinant galimybę supainioti du žymenis, yra žymenų panašumo ir prekių bei paslaugų panašumo tarpusavio priklausomybė dėl to, kad prekių ženklų, kurių skiriamasis požymis ne toks ryškus, atveju nagrinėjamų prekių ir paslaugų skirtumas gali būti mažesnis, kad būtų prieita išvados dėl supainiojimo galimybės nebuvimo. Taip yra šiuo atveju, kai ankstesnio prekių ženklo skiriamasis požymis yra neryškus, o skirtumai tarp žymenų, dėl kurių kilo ginčas, ir atitinkamų prekių bei paslaugų yra pakankamai dideli, kad būtų prieita prie išvados dėl galimybės supainioti nebuvimo.

38 VRDT nurodo, kad tarp svarbių šios bylos veiksnių, į kuriuos reikia atsižvelgti visapusiškai vertinant galimybę supainioti (1997 m. lapkričio 11 d. Teisingumo Teismo sprendimo *SABEL*, C-251/95, Rink. p. I-6191, 22 punktas; 1999 m. birželio 22 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, C-342/97, Rink. p. I-3819, 18 punktas ir 2000 m. birželio 22 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Marca Mode*, C-425/98, Rink. p. I-4861, 40 punktas), svarbi yra aplinkybė, jog prekės yra konkuruojančios arba vienos kitas papildančios ir kad jeigu galima tvirtinti, jog vartotojo požiūriu tam tikros prekės yra konkuruojančios arba vienos kitas papildančios, šios prekės gali būti laikomos panašiomis *prima facie* prekių ženklų teisės prasme.

39 Prekių panašumo pagrindimo tuo, kad prekės ir paslaugos yra vienos kitas papildančios atsižvelgiant į atitinkamą rinką, metodas išplaukia ir iš Pirmosios instancijos teismo praktikos (šiuo atžvilgiu žr. 2002 m. spalio 23 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Institut für Lernsysteme prieš VRDT – Educational Services (ELS)*, T-388/00, Rink. p. II-4301, 55 ir 56 punktus).

40 VRDT tvirtina pritarianti Apeliacinės tarybos pozicijai ir nurodo, jog 5 klasės prekės ir 10 klasės prekės, kurioms skirti prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, yra panašios tiek, kiek jos naudojamos kartu ir tam pačiam tikslui, t. y. terapiniam gydymui. 42 klasės paslaugos, dėl kurių šiuo atveju prieštaraujama prašomo prekių ženklo registracijai, yra panašios į 10 klasės prekes tiek, kiek pastarosios paprastai yra naudojamos teikiant minėtas paslaugas. Kalbant apie tyrimų sričiai priskiriamas paslaugas, reikia, be kita ko, atsižvelgti į tai, jog farmacijos įmonės, gaminančios 10 klasei priskiriamus medicinos instrumentus, paprastai veikia tyrimų ir vystymo srityje ir kad reikia daryti prielaidą, jog ši situacija yra žinoma šiuos instrumentus naudojančiai specialių žinių turinčiai visuomenei.

41 Iš esmės įstojusi į bylą šalis pritaria VRDT argumentams ir daro išvadą, jog prekės ir paslaugos, kurioms prašoma įregistruoti prekių ženklą, yra panašios į prekes ir paslaugas, kurioms skirtas ankstesnis prekių ženklas.

Pirmosios instancijos teismo vertinimas

42 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 ženklais žymimų prekių ar paslaugų 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“.

43 Be to, pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 2 dalies a punkto i ir ii papunkčius ankstesni prekių ženklai reiškia Bendrijos prekių ženklus bei prekių ženklus, įregistruotus valstybėje narėje, kurių paraiškos įregistruoti padavimo data yra ankstesnė už paraiškos įregistruoti Bendrijos prekių ženklą padavimo datą.

44 Pagal nusistovėjusią Bendrijos teismų praktiką supainiojimo galimybė yra, jeigu visuomenė gali manyti, jog nagrinėjamos prekės ar paslaugos pagamintos arba suteiktos tos pačios įmonės arba ekonomiškai susijusių įmonių (1998 m. rugsėjo 29 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Canon*, C-39/97, Rink. p. I-5507, 29 punktas ir šio sprendimo 38 punkte minėto sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer* 17 punktas; 2002 m. spalio 23 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Oberhauser prieš VRDT – Petit Liberto (Fifties)*, T-104/01, Rink. p. II-4359, 25 punktas; 2004 m. birželio 30 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *BMI Bertoldo prieš VRDT – Diesel (DIESELIT)*, T-186/02, Rink. p. II-1887, 34 punktas bei 2006 m. kovo 15 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Eurodrive Services and Distribution prieš VRDT – Gómez Frías (euroMASTER)*, T-31/04, nepaskelbta Rinkinyje – Rink. 2006, p. II-27*, 28 punktas).

45 Be to, yra žinoma, kad visuomenės suklaidinimo galimybės vertinimas turi būti visapusiškas, atsižvelgiant į visus su nagrinėjama byla susijusius veiksnius (šio sprendimo 38 punkte minėto sprendimo *SABEL* 22 punktas; šio sprendimo 44 punkte minėto sprendimo *Canon* 16 punktas; 38 punkte minėto sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer* 18 punktas ir šio sprendimo 38 punkte minėto sprendimo *Marca Mode* 40 punktas; šio sprendimo 44 punkte minėto sprendimo *Fifties* 26 punktas ir šio sprendimo 44 punkte minėto sprendimo *DIESELIT* 35 punktas).

46 Toks visapusiškas vertinimas reiškia tam tikrą nagrinėjamų veiksnių tarpusavio priklausomybę ir visų pirma prekių ženklų bei jais žymimų prekių ar paslaugų panašumą. Taigi mažas prekių ženklu žymimų prekių ar paslaugų panašumo laipsnis

gali būti kompensuojamas dideliu prekių ženklų panašumo laipsniu, ir atvirkščiai (šio sprendimo 44 punkte minėto sprendimo *Canon* 17 punktas; šio sprendimo 38 punkte minėto sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer* 19 punktas ir šio sprendimo 38 punkte minėto sprendimo *Marca Mode* 40 punktas; 2002 m. spalio 23 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Matratzen Concord prieš VRDT – Hukla Germany (MATRATZEN)*, T-6/01, Rink. p. II-4335, 25 punktas, per apeliacinį procesą patvirtintas 2004 m. balandžio 28 d. Teisingumo Teismo nutartimi *Matratzen Concord prieš VRDT*, C-3/03 P, Rink. p. I-3657). Šių veiksnių tarpusavio priklausomybė paaiškinama Reglamento Nr. 40/94 septintoje konstatuojamojoje dalyje, pagal kurią panašumo koncepcija turi būti aiškinama susiejant su suklaidinimo galimybe, kurios įvertinimas priklauso nuo daugelio veiksnių ir ypač nuo prekių ženklo žinomumo rinkoje, galimo susiejimo su vartojamu ar registruotu žymeniu, tarp prekių ženklo ir žymens bei tarp nurodytų prekių ar paslaugų esančio panašumo (žr. šio sprendimo 44 punkte minėto sprendimo *DIESELIT* 36 punktą ir nurodytą teismų praktiką).

47 Be to, visapusiškas galimybės supainioti vertinimas, kiek jis susijęs su vizualiu, fonetiniu ar konceptualiu žymenų, dėl kurių kilo ginčas, panašumu, turi būti pagrįstas bendru jų sukuriamu įspūdžiu, atsižvelgiant visų pirma į jų skiriamuosius ir dominuojančius elementus. Iš tikrųjų iš Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto formuluotės, pagal kurią „<…> yra galimybė suklaidinti visuomenę <…>“, išplaukia, kad paprasto nagrinėjamų prekių ar paslaugų kategorijos vartotojo suvokimas apie prekių ženklus yra vienas pagrindinių kriterijų atliekant visapusišką galimybės supainioti vertinimą. Taigi paprastas vartotojas paprastai prekių ženklą suvokia kaip visumą ir nenagrinėja jo įvairių detalių (šiuo klausimu žr. šio sprendimo 38 punkte minėto sprendimo *SABEL* 23 punktą ir šio sprendimo 38 punkte minėto sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer* 25 punktą; šio sprendimo 46 punkte minėtos nutarties *Matratzen Concord prieš VRDT* 29 punktą; šio sprendimo 44 punkte minėto sprendimo *DIESELIT* 38 punktą).

48 Visapusiško galimybės supainioti įvertinimo tikslais paprastas atitinkamų prekių vartotojas laikomas pakankamai informuotu ir protingai pastabiu bei nuovokiu. Be to, reikia atsižvelgti į tai, jog paprastas vartotojas tik retai turi galimybę tiesiogiai palyginti įvairius prekių ženklus ir remiasi netobulai prisimenamu jų vaizdu. Be kita ko, reikia atsižvelgti į tai, kad paprasto vartotojo pastabumo lygis gali kisti, nelygu nagrinėjamų prekių ar paslaugų kategorija (šio sprendimo 38 punkte minėto sprendimo

Lloyd Schuhfabrik Meyer 26 punktas; šio sprendimo 44 punkte minėto sprendimo *Fifties* 28 punktas ir šio sprendimo 44 punkte minėto sprendimo *DIESELIT* 38 punktas).

49 Galiausiai Reglamento Nr. 40/94 1 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas vienodas Bendrijos prekių ženklo statusas reiškia, kad ankstesnis Bendrijos prekių ženklas yra vienodai apsaugotas visose valstybėse narėse. Todėl ankstesniais Bendrijos prekių ženklais galima remtis pateikiant protestą dėl bet kurios paraiškos įregistruoti vėlesnį prekių ženklą, kuris keltų grėsmę jų apsaugai, net jei jis būtų skirtas tik Bendrijos teritorijos dalies vartotojams. Iš to matyti, kad Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas principas, jog pakanka net dalyje Bendrijos egzistuojančio absoliutaus atmetimo pagrindo, kad žymuo nebūtų registruojamas kaip prekių ženklas, pagal analogiją taikomas ir santykinio atsisakymo registruoti atveju pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktą (šio sprendimo 46 punkte minėto Pirmosios instancijos teismo sprendimo *MATRATZEN* 59 punktas; 2004 m. spalio 6 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *New Look prieš VRDT – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE ir NLCollection)*, T-117/03–T-119/03 ir T-171/03, Rink. p. II-3471, 34 punktas ir 2005 m. kovo 1 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Fusco prieš VRDT – Fusco International (ENZO FUSCO)*, T-185/03, Rink. p. II-715, 33 punktas).

50 Šioje byloje prekių ženklai, kuriais grindžiamas protestas, yra Vokietijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Jungtinėje Karalystėje ir Beniliukso valstybėse registruoti nacionaliniai prekių ženklai. Protestų skyriaus sprendimas ir ginčijamas sprendimas buvo grindžiami tik Jungtinėje Karalystėje registruotu ankstesniu prekių ženklu, ir šios aplinkybės šalys neginčija. Todėl patikrinimas turi apsiriboti Jungtinės Karalystės teritorija.

51 Kaip ginčijamo sprendimo 12 punkte konstatavo Apeliacinės taryba, atitinkamą visuomenę sudaro paprasti Jungtinės Karalystės vartotojai, kurie laikomi pakankamai informuotais, protingai pastabiais bei nuovokiais, ir Jungtinės Karalystės medicinos sektoriaus specialistai.

52 Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, reikia patikrinti Apeliacinės tarybos atliktą galimybės supainioti žymenis, dėl kurių kilo ginčas, vertinimą.

— Dėl prekių ir paslaugų panašumo

53 Remiantis nusistovėjusia Bendrijos teismų praktika, siekiant įvertinti prekių ar paslaugų panašumą, reikia atsižvelgti į visus svarbius prekių ar paslaugų ryšį apibūdinančius veiksnius. Šie veiksniai visų pirma apima jų rūšį, paskirtį, naudojimą bei tai, ar jos yra konkuruojančios tarpusavyje, ar papildančios vienos kitas (2006 m. gegužės 11 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Sunrider prieš VRDT*, C-416/04 P, Rink. p. I-4237, 85 punktas; žr. 2003 m. sausio 15 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Mystery Drinks prieš VRDT – Karlsberg Brauerei (MYSTERY)*, T-99/01, Rink. p. II-43, 39 punktą ir nurodytą teismų praktiką; 2005 m. liepos 7 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Miles International prieš VRDT – Biker Miles (Biker Miles)*, T-385/03, Rink. p. II-2665, 31 punktą ir šio sprendimo 44 punkte minėto sprendimo *euroMASTER* 31 punktą).

54 Kalbant apie nagrinėjamų prekių panašumo vertinimą, Apeliacinė taryba ginčijamo sprendimo 8 ir 13 punktuose nepaneigė Protestų skyriaus vertinimo „kūdikių maisto; kenkėjų naikinimo preparatų; fungicidų, herbicidų“ atžvilgiu dėl to, kad jie gali būti laikomi pakankamai tolimais medicinos, chirurgijos ir kitoms šio pobūdžio prekėms, kurioms skirtas ankstesnis prekių ženklas, kad paneigtų galimybę supainioti.

55 Reikia konstatuoti, kad nagrinėjant šį ieškinį įstojusi į bylą šalis minėtos išvados neginčijo.

56 Tačiau Apeliacinė taryba panaikino Protestų skyriaus sprendimą kitų 5 klasės prekių ir visų 42 klasės paslaugų atžvilgiu.

57 Iš tikrųjų ginčijamo sprendimo 8 punkte Apeliacinė taryba manė, jog visi „farmacijos, veterinarijos ir higienos preparatai medicinos reikmėms; dietinės medžiagos (medicinos reikmėms), pleistrai, tvarsliava; dantų plombavimo ir dantų išlajų gamybos medžiagos; dezinfekavimo preparatai (5 klasė)“ bei visos 42 klasės paslaugos, kurios yra apeliacijos, pateiktos Apeliacinėje taryboje, dalykas, „kaip ir ankstesniu prekių ženklu žymimos prekės, yra susiję su medicinos sritimi ir yra skirtos fiziniam skausmui numalšinti, o tai, atsižvelgiant į žymenų panašumą, lemia galimybę supainioti“.

58 Ginčijamo sprendimo 9–11 punktuose Apeliacinė taryba šiuo atžvilgiu patikslino, jog nagrinėjamos prekės yra susijusios su medicinos sektoriumi ir kad paslaugos, kurioms skirtas prašomas įregistruoti prekių ženklas, yra panašios į ankstesniu prekių ženklu saugomas prekes, nes jos susijusios su tokiomis panašiomis sritimis kaip bakteriologija, farmacija ir kiti šio pobūdžio sektoriai, o dėl savo stiprios specializacijos su jais yra labai glaudžiai susijusios.

59 Šiems paaiškinimams reikia pritarti.

60 Šiuo atžvilgiu reikia nurodyti, kad ankstesniu prekių ženklu saugomos prekės ir prekės, kurioms skirtas prašomas įregistruoti prekės ženklas, yra susijusios su medicinos sritimi ir todėl yra skirtos naudoti terapiniam gydymui.

61 Be to, visos prekės, kurioms skirtas prašomas įregistruoti prekių ženklas, arba papildo ankstesniu prekių ženklu saugomas prekes, arba konkuruoja su jomis. Taigi farmacijos ir higienos preparatai, dietinės medžiagos (medicinos reikmėms), pleistrai, tvarsliava ir dezinfekavimo preparatai papildo ankstesniu prekių ženklu saugomas prekes, nes jos paprastai naudojamos per chirurgines operacijas, skirtas protezams ar dirbtiniams sfinkteriams įstatyti.

62 Taigi, kaip teisingai pažymėjo įstojusi į bylą šalis, įstatydamas protezą gydytojas pirmiausia dezinfekuoja protezą dezinfekavimo preparatu, paskui įstato protezą ir užsiuva žaidą naudodamas tvarsčius, kuriuos galiausiai pritvirtina pleistru. Be to, jis gali skirti higienos bei farmacijos preparatų.

63 Kalbant apie veterinarijos prekes, reikia konstatuoti, kad jos taip pat papildo veterinarijos aparatus, kuriems skirtas ankstesnis prekių ženklas. Dantų plombavimo ir dantų išlajų gamybos medžiagos konkuruoja su ankstesniu prekių ženklu žymimais medicinos prietaisais ir papildo taip pat ankstesnio prekių ženklo saugomus chirurgijos bei medicinos aparatus.

64 Dėl ginčijamų paslaugų panašumo vertinimo pirmiausia reikia konstatuoti, kad, kaip teisingai nurodė Apeliacinė taryba, medicinos, bakteriologijos, chemijos tyrimai ir vertinimai, ypač išvardyti Bendrijos prekių ženklo paraiškoje, yra glaudžiai susiję su tokiais medikamentais, prietaisais arba medicinos prekėmis, kuriems skirtas ankstesnis prekių ženklas. Be to, ankstesnio prekių ženklo saugomi aparatai ir medicinos prekės, ypač protezai, kaip ir Bendrijos prekių ženklo paraiškoje nurodytos prekės, paprastai naudojami atliekant medicininius veiksmus ligoninėse ar privačiose klinikose. Pagaliau skirtingo pobūdžio moksliniai ir pramoniniai tyrimai gali būti atliekami toje pačioje srityje, kuriai priskiriamos ir prekės, kurioms skirtas ankstesnis prekių ženklas.

65 Taigi atsižvelgiant į glaudų prekių bei paslaugų ryšį, susijusį su paskirtimi, bei į tai, kad prekės papildo paslaugas, Apeliacinė taryba teisingai konstatavo, jog šios prekės ir paslaugos yra panašios.

66 Iš to išplaukia, jog Apeliacinė taryba teisingai manė, jog ginčijamos prekės ir paslaugos yra panašios į ankstesniu prekių ženklu žymimas prekes (šiuo klausimu žr. šio sprendimo 39 punkte minėto sprendimo *ELS* 56 punktą).

— Dėl žymenų panašumo

67 Kaip buvo nurodyta 47 punkte, visapusiškas galimybės supainioti vertinimas, kiek jis susijęs su vizualiu, fonetiniu ar konceptualiu nagrinėjamų prekių ženklų panašumu, turi būti pagrįstas bendru jų sukuriamu įspūdžiu, atsižvelgiant visų pirma į jų skiriamuosius ir dominuojančius elementus (žr. šio sprendimo 38 punkte minėto sprendimo *SABEL* 23 punktą, šio sprendimo 38 punkte minėto sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer* 25 punktą; 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 nurodytą teismų praktiką bei 2005 m. lapkričio 24 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *GfK prieš VRDT – BUS (Online Bus)*, T-135/04, Rink. p. II-4865, 57 punktą ir nurodytą teismų praktiką).

68 Pagal tą pačią Bendrijos teismų praktiką sudėtinis prekių ženklas gali būti laikomas panašiu į kitą prekių ženklą, tapatų vienai iš sudėtinio prekių ženklo sudedamųjų dalių ar panašų į ją, tik jeigu pastaroji yra dominuojantis sudėtinio prekių ženklo sukurto bendro įspūdžio elementas. Taip yra tada, kai ši sudedamoji dalis viena gali dominuoti prekių ženklo vaizde, kurį atitinkama visuomenė prisimena, o kitos sudedamosios prekių ženklo dalys yra neryški jo sukurto bendro įspūdžio dalis (šio

sprendimo 46 punkte minėto Pirmosios instancijos teismo sprendimo *MATRATZEN* 33 punktas ir 2005 m. liepos 13 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Murúa Entrena prieš VRDT – Bodegas Murúa (Julián Murúa Entrena)*, T-40/03, Rink. p. II-2831, 52 punktas).

69 Pirmosios instancijos teismo praktikoje paaiškinama, jog toks požiūris nereiškia, kad reikia atsižvelgti tik į vieną sudėtinio prekių ženklo elementą ir jį palyginti su kitu prekių ženklu. Priešingai, šį palyginimą būtina atlikti nagrinėjant prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas, vertinant kiekvieno iš jų visumą. Tačiau tai nereiškia, kad tam tikromis aplinkybėmis vienas ar keli bendro sudėtinio prekių ženklo įspūdžio, sukurto atitinkamos visuomenės atmintyje, elementai negali dominuoti (2005 m. gegužės 11 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Grupo Sada prieš VRDT – Sadia (GRUPO SADA)*, T-31/03, Rink. p. II-1667, 49 punktas ir nurodyta teismų praktika).

70 Kalbant apie vienos ar kelių konkrečių sudėtinio prekių ženklo sudedamųjų dalių dominuojamojo pobūdžio vertinimą, reikia atsižvelgti į kiekvienai sudedamųjų dalių būdingas savybes, jas palyginant su kitų sudedamųjų dalių savybėmis. Be to, papildomai galima atsižvelgti į įvairių sudedamųjų dalių poziciją sudėtinio prekių ženklo konfigūracijoje (šio sprendimo 46 punkte minėto sprendimo *MATRATZEN* 35 punktas; šio sprendimo 69 punkte minėto sprendimo *GRUPO SADA* 49 punktas ir šio sprendimo 68 punkte minėto sprendimo *Julián Murúa Entrena* 54 punktas).

71 Ginčijamo sprendimo 9 punkte Apeliacinė taryba manė, jog ankstesnis prekių ženklas ir prašomas įregistruoti prekių ženklas yra labai panašūs, nes abiejuose yra tokia pati santrumpa AMS.

72 Ieškovė kaltina Apeliacinę tarybą dėl to, kad ji atskirai atliko vieno žymens elemento tyrimą, o vaizdinio Bendrijos prekių ženklo registracija apsaugą suteikia tik visam prašomam įregistruoti prekių ženklui, bet ne tam tikroms pavadinimų ar raidžių dalims.

73 Reikia manyti, kad iš ginčijamo sprendimo 9 ir 3 punktų išplaukia, jog Apeliacinė taryba pritarė Protestų skyriui, kuris iš esmės aiškiai konstatavo, jog nagrinėjami žymenys yra panašūs, nes jie turi tokį patį dominuojantį elementą „ams“.

74 Šiuo atžvilgiu reikia konstatuoti, jog iš tikrųjų viena iš žymenų, dėl kurių kilo ginčas, sudedamųjų dalių, t. y. elementas „ams“, yra tokia pati.

75 Iš tikrųjų reikia palyginti šiuos žymenis:

AMS



76 Pirmiausia, dėl vizualaus palyginimo reikia konstatuoti, jog visa santrumpa AMS yra įterpta į prašomą įregistruoti prekių ženklą „AMS Advanced Medical Services“.

77 Antra, prašomas įregistruoti prekių ženklas yra vaizdinis prekių ženklas, kuriame yra didžiosios raidės „a“, „m“ ir „s“, parašytos pastorintu ir pasvirusiu šriftu, prieš kurias yra iš septynių rodyklių sudarytas ratas. Šią figūrą kerta juoda linija, pabrėžianti elementą „ams“, po kuriuo yra mažesniais simboliais ir mažosiomis raidėmis, išskyrus pirmąsias kiekvieno žodžio raides, pasvirusiu šriftu parašytas žodžių junginys „Advanced Medical Services“.

78 Taigi santrumpa AMS ankstesniame prekių ženkle ir prašomame įregistruoti prekių ženkle pateikiama panašiai, t. y. didžiosiomis raidėmis. Aplinkybė, kad prašomame įregistruoti prekių ženkle naudojamas pasviręs šriftas, neleidžia atskirti, nes skirtumas, vartotojo požiūriu, yra praktiškai nepastebimas.

79 Tai, kad prašomame įregistruoti prekių ženkle yra vaizdinis elementas, taip pat neleidžia jo atskirti nuo ankstesnio prekių ženklo, nes atitinkama visuomenė gali manyti, kad šios rodyklės yra paprasčiausias žodinio elemento dekoravimas. Iš tikrųjų elementas „ams“ dominuoja prašomo įregistruoti prekių ženklo vaizdinio elemento atžvilgiu ir, apžiūrint šį ženklą, išryškėja dėl savo dydžio ir užimamos pozicijos, kuri yra pasistūmėjusi į priekį iš rodyklių sudaryto rato atžvilgiu, kuris atlieka paprasčiausią dekoratyvinę funkciją ir dėl to neturi būti laikomas dominuojančiu prašomo įregistruoti prekių ženklo elementu. Iš to matyti, kad Apeliacinė taryba nepadarė jokios klaidos konstatuodama, jog prašomo įregistruoti prekių ženklo dominuojantis elementas yra „ams“.

80 Žinoma, prašomame įregistruoti prekių ženkle yra, be kita ko, žodžių junginys „advanced medical services“.

81 Tačiau reikia nurodyti, kad elementas „ams“ neapibūdina prekių ir paslaugų, kurioms skirtas prašomas įregistruoti prekių ženklas, todėl šis junginys turi tam tikrą skiriamąjį požymį. Priešingai, žodžių junginys „advanced medical services“ turi labai silpną skiriamąjį požymį medicinos srities prekių atžvilgiu. Iš tikrųjų žodis „advanced“ tik informuoja visuomenę apie tai, kad atitinkama bendrovė yra pažangi tyrimų, žinių ar patirties prasme; žodis „medical“ medicinos srityje apibūdina atitinkamas prekes arba paslaugas; žodis „services“ šiuo atveju neturi skiriamojo požymio.

82 Šiuo atžvilgiu reikia priminti, kad visuomenė sudėtinio prekių ženklo dalimi esančio apibūdinančio elemento paprastai nelaikys skiriamuoju ir dominuojančiu to prekių ženklo sukurto bendro įspūdžio elementu (žr. šio sprendimo 53 punkte minėto sprendimo *Biker Miles* 44 punktą ir nurodytą teismų praktiką).

83 Iš viso to, kas išdėstyta, matyti, kad prašomas įregistruoti prekių ženklas vizualiai yra panašus į ankstesnį prekių ženklą.

84 Kabant apie žymenų fonetinį palyginimą, abu žymenys, dėl kurių kilo ginčas, turi tokią pačią santrumpą AMS, kuri sudaro jų pagrindą. Nors prašomas įregistruoti prekių ženklas turi ir žodžių junginį „advanced medical services“, negalima atmesti, kad paprastas vartotojas, kalbėdamas apie abu prekių ženklus, nurodys tik santrumpą AMS, nes ši raidžių kombinacija atitinka žodžių junginio „advanced medical services“ sutrumpinimą. Taip yra juo labiau dėl to, kad šį įspūdį sustiprina aplinkybė, jog visas šis žodžių junginys parašytas daug mažesniais simboliais.

85 Todėl žymenys, dėl kurių kilo ginčas, panašūs ir fonetiškai.

86 Dėl konceptualaus palyginimo reikia konstatuoti, kad elementas „ams“ neturi konkrečios reikšmės ir yra laisvai pasirinktas, reikšmės neturintis junginys ir kad žodžių junginį „advanced medical services“ paprastas vartotojas suvoks kaip atitinkamos bendrovės pavadinimą arba kaip reklaminio pobūdžio žodžių junginį, susijusį su medicina. Be to, ankstesnį prekių ženklą matę vartotojai santrumpai AMS galėtų priskirti tokią pačią reikšmę. Iš to išplaukia, kad ir konceptualiai žymenys, dėl kurių kilo ginčas, yra panašūs.

87 Todėl Apeliacinė taryba teisingai manė, jog žymenys, dėl kurių kilo ginčas, yra panašūs, nes prašomo įregistruoti prekių ženklo žodinio žymens dominuojantis elementas ir vienintelis ankstesnio prekių ženklo elementas yra tapatūs (šiuo klausimu žr. šio sprendimo 53 punkte minėto sprendimo *Biker Miles* 45 punktą ir šio sprendimo 68 punkte minėto sprendimo *Julián Murúa Entrena* 76 punktą).

— Dėl galimybės supainioti

88 Kaip buvo konstatuota šio sprendimo 53–66 punktuose, nagrinėjamos prekės ir paslaugos yra panašios į prekes, kurioms skirtas ankstesnis prekių ženklas. Be to, dėl žymenų, dėl kurių kilo ginčas, sukurto bendro įspūdžio, atsižvelgiant į jų skiriamuosius ir dominuojančius elementus, jie gali atrodyti pakankamai panašūs, kad suklaidintų vartotoją.

89 Taigi Apeliacinė taryba teisingai manė, kad yra galimybė supainioti, ir kad ji teisingai atmetė paraišką įregistruoti žymenį AMS nagrinėjamos prekėms ir paslaugoms.

90 Šios išvados nepaneigia ieškovės argumentas, kad žymenys turėjo būti lyginami atsižvelgiant į tokį ankstesnį prekių ženklą, koks jis buvo naudojamas, o ne į tokį, koks jis buvo įregistruotas.

91 Iš tikrųjų šiuo atžvilgiu reikia priminti, kad turi būti atliekamas tokių žymenų, kokie buvo įregistruoti arba kokie nurodyti paraiškoje įregistruoti, palyginimas neatsižvelgiant į jų naudojimą atskirai arba kartu su kitais prekių ženklais arba nuorodomis. Todėl žymenys, kuriuos reikia palyginti, yra būtent tokie, kokius nagrinėjo Apeliacinė

taryba (šiuo klausimu žr. 2005 m. gruodžio 8 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Castellblanch prieš VRDT – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH)*, T-29/04, Rink. p. II-5309, 57 punktą).

92 Iš viso to, kas išdėstyta, matyti, kad pirmąjį pagrindą reikia atmesti.

2. *Dėl antrojo pagrindo, susijusio su įstojusios į bylą šalies prekių ženklų naudojimo iš tikrųjų nebuvimu*

Šalių argumentai

93 Ieškovė tvirtina, kad įstojusios į bylą šalies prekių ženklai nenaudojami Bendrijos teritorijoje taip, kad būtų išsaugotos įgytos teisės. Ji patikslina, kad įstojusios į bylą šalies buveinė yra JAV ir kad jos pagrindinė veikla susijusi su urologijos aparatais. Urologijos prekės, platinamos pažymėtos sudėtiniu pavadinimu, kuriame yra elementas „ams“ (t. y. AMS 700 CX™/CXM™ *Penile Prostheses, AMS 700 Ultrex™/Ultrex™ Plus Penile Prostheses, AMS Ambicor® Penile Prostheses, AMS Malleable 600M™/650M™ Penile Prostheses, AMS Sphincter 800™ Urinary Control System*) yra labai specializuotos 10 klasės prekės, t. y. penių protezai ir šlapimo kontrolės sistema. Nė viena prekė nežymima vien tik pavadinimu AMS. Iš to ieškovė daro išvadą, kad neišsaugomos įgytos teisės, jeigu naudojama forma taip skiriasi nuo įregistruoto prekių ženklo, jog dėl to pasikeičia žymens skiriamasis požymis.

94 Be to, ieškovė nurodo, jog įstojusi į bylą šalis visiškai nenaudojo savo prekių ženklų Bendrijoje, nes jos prekės siūlomos tik vartotojams amerikiečiams.

95 VRDT nurodo, jog ieškovė prieštaravimą dėl įstojusios į bylą šalies prekių ženklų naudojimo iš tikrųjų buvimo pirmą kartą pateikė Apeliacinei tarybai, taigi Apeliacinė taryba, remdamasi Reglamento Nr. 40/94 74 straipsniu, teisėtai atmetė pirmą kartą jai pateiktą prašymą.

96 Šiuo atžvilgiu VRDT primena, jog pagal Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnį pareiškėjo prašymu padavęs protestą ankstesnio Bendrijos prekių ženklo savininkas turi pateikti įrodymą, kad penkerius metus iki paraiškos Bendrijos prekių ženklui paskelbimo ankstesnis Bendrijos prekių ženklas Bendrijoje iš tikrųjų buvo naudojamas žymint prekes ar paslaugas, kurioms jis įregistruotas ir kurias savininkas mini pagrįsdamas protestą, ir kad šis įrodymas gali būti pateikiamas per VRDT nustatytą terminą remiantis 1995 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2868/95, skirto įgyvendinti Tarybos reglamentą (EB) Nr. 40/94 (OL L 303, p. 1), 22 taisykle. VRDT nuomone, tam, kad tai įvyktų, prašymas turi būti suformuluotas aiškiai ir laiku. Dėl naudojimo iš tikrųjų įrodymo nebuvimo protestas gali būti atmetamas tik tuo atveju, jeigu pareiškėjas tokio įrodymo aiškiai ir laiku reikalavo VRDT (šio sprendimo 19 punkte minėto sprendimo *MUNDICOR* 36–39 punktai).

97 Įstojusi į bylą šalis iš esmės pritaria VRDT nuomonei ir nurodo, kad ji yra tvirtai įsitvirtinusi Europos rinkoje, kurioje ji platina visas savo prekes.

Pirmosios instancijos teismo vertinimas

98 Pirmiausia reikia nurodyti, jog ieškinyje ieškovė nekritikuoja ginčijamo sprendimo būtent dėl to, kad juo atmetamas jos prašymas pateikti naudojimo iš tikrųjų įrodymą remiantis aplinkybe, jog šis prašymas nebuvo pateiktas laiku Protestų skyriui, bet

greičiau ginčija įstojusios į bylą šalies prekių ženklų naudojimą iš tikrųjų. Tačiau jos argumentavimą reikia laikyti nurodančiu Apeliacinės tarybos atliktą analizę, susijusią su momentu, kada gali būti pateikiamas naudojimo iš tikrųjų įrodymas. Būtent šia prasme VRDT ir įstojusi į bylą šalis nagrinėjo antrąjį pagrindą savo atsakymuose, o įstojusi į bylą šalis pateikė pastabas per žodinę proceso dalį.

99 Tokiomis aplinkybėmis reikia nustatyti, ar nuspręsdama, kad prašymas pateikti naudojimo iš tikrųjų įrodymą turėjo būti laiku paduotas Protestų skyriui, Apeliacinė taryba pažeidė Bendrijos teisę.

100 Reikia priminti, kad Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio „Protesto nagrinėjimas“ 1 dalyje numatyta, jog nagrinėdama protestą, VRDT tiek kartų, kiek reikia, pasiūlo šalims per jos nustatytą laiką pateikti atsiliepimus į kitų šalių arba jos pačios pastabas. To paties straipsnio 2 dalyje nurodoma, kad pareiškėjo prašymu padavęs protestą ankstesnio Bendrijos prekių ženklo savininkas turi pateikti įrodymą, kad penkerius metus iki paraiškos Bendrijos prekių ženklui paskelbimo ankstesnis Bendrijos prekių ženklas Bendrijoje iš tikrųjų buvo naudojamas. Šio straipsnio 3 dalis patikslina, jog 2 dalies nuostatos taikomos 8 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytiems ankstesniems nacionaliniams prekių ženklams, naudojimą valstybėje narėje, kurioje ankstesnis nacionalinis prekių ženklas yra saugomas, pakeičiant naudojimu Bendrijoje.

101 Pirma, šiuo atveju yra žinoma, kad ankstesnis prekių ženklas yra nacionalinis prekių ženklas, šioje byloje tai yra Jungtinėje Karalystėje įregistruotas prekių ženklas (žr. šio sprendimo 5 ir 6 punktus), ir kad Protestų skyrius, be kita ko, savo sprendime konstatavo, jog Jungtinės Karalystės teritorijoje yra galimybė supainioti 10 klasės prekių atžvilgiu.

102 Tokiomis aplinkybėmis reikia ištaisyti nuorodą, kurią Apeliacinė taryba pateikė į Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 dalį, nes minėta dalis susijusi tik su ankstesnio Bendrijos prekių ženklo nenaudojimo pasekmėmis, kai šiuo atveju ankstesnis prekių ženklas yra nacionalinis prekių ženklas. Taigi iš tikrųjų taikytinos yra kartu skaitomos minėto straipsnio 2 ir 3 dalių nuostatos, nes 3 dalyje tvirtinama, kad 2 dalis taikoma 8 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytiems ankstesniems nacionaliniams prekių ženklams su sąlyga, jog naudojimas Bendrijoje pakeičiamas naudojimu valstybėje narėje, kurioje nacionalinis prekių ženklas yra saugomas (šiuo klausimu žr. šio sprendimo 19 punkte minėto Pirmosios instancijos teismo sprendimo *MUNDICOR* 33 punktą ir 2006 m. vasario 23 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Ponte Finanziaria prieš VRDT – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE)*, T-194/03, Rink. p. II-445, 31 punktą).

103 Antra, reikia nurodyti, jog ieškovė pirmą kartą Apeliacinėje taryboje rėmėsi tuo, kad nėra ankstesnio prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų įrodymo ir kad Apeliacinė taryba, remdamasi Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 dalimi, atmetė šį prašymą dėl to, jog Protestų skyriui jis turėjo ir galėjo būti pateiktas laiku.

104 Šiuo atžvilgiu reikia priminti, jog pagal Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnį taip yra tik tuo atveju, jei pareiškėjas pateikė prašymą, kad protestą padavęs ankstesnio Bendrijos prekių ženklo savininkas pateiktų įrodymą, jog penkerius metus iki paraiškos Bendrijos prekių ženklui paskelbimo ankstesnis Bendrijos prekių ženklas teritorijoje, kurioje jis saugomas, iš tikrųjų buvo naudojamas žymint prekes ar paslaugas, kurioms jis įregistruotas ir kuriomis grindžiamas protestas, arba kad buvo rimtų priežasčių ženklo nenaudoti (šio sprendimo 19 punkte minėto sprendimo *MUNDICOR* 37 punktas).

105 Iš esmės pagal Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalis, nagrinėjant pagal to paties reglamento 42 straipsnį pateiktą protestą, daroma prielaida, jog ankstesnis prekių ženklas buvo iš tikrųjų naudojamas tol, kol pareiškėjas nepateikė prašymo pateikti tokio naudojimo įrodymą. Taigi, pateikus tokį prašymą, protestą padavusiai

šaliai atsiranda pareiga įrodyti naudojimą iš tikrųjų (arba tai, kad yra rimtų nenaudojimo priežasčių), nes kitaip jo protestas būtų atmestas. Kad taip įvyktų, reikia, kad prašymas būtų aiškus ir laiku pateiktas VRDT (šio sprendimo 19 punkte minėto Pirmosios instancijos teismo sprendimo *MUNDICOR* 38 punktas; 2005 m. kovo 16 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *L'Oréal prieš VRDT – Revlon (FLEXI AIR)*, T-112/03, Rink. p. II-949, patvirtinto 2006 m. balandžio 27 d. Teisingumo Teismo nutartimi *L'Oréal prieš VRDT*, C-235/05 P, nepaskelbta Rinkinyje – Rink. 2006, p. I-57*, 24 punktas ir 2005 m. birželio 7 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Lidl Stiftung prieš VRDT – REWE-Zentral (Salvita)*, T-303/03, Rink. p. II-1917, 77 punktas).

106 Tam, kad toks prašymas būtų laikomas pateiktu laiku VRDT, jis turi būti pateiktas Protestų skyriui, nes prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų klausimas, kurį iškelia prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo, turi būti išspręstas prieš priimant sprendimą dėl protesto (šio sprendimo 105 punkte minėto sprendimo *FLEXI AIR* 26 punktas).

107 Iš tikrųjų iš kartu skaitomų Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio ir Reglamento Nr. 2868/95 22 taisyklės matyti, kad VRDT, gavusi protestą dėl Bendrijos prekių ženklo paraiškos, jį perduoda šio prekių ženklo paraišką pateikusiam asmeniui ir nustato jam terminą pastaboms šiuo klausimu pateikti. Kadangi pagal Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 dalį prašymą pateikti prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų įrodymą gali paduoti tik Bendrijos prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo, jis turi būti aiškiai suformuluojamas vykstant procedūrai Protestų skyriuje, nes šiuo prašymu pakeičiamas ginčo pobūdis, o protestą pateikusiam asmeniui nustatoma pareiga, kuri jam nebuvo privaloma.

108 Jeigu toks prašymas nebuvo suformuluotas vykstant procedūrai Protestų skyriuje ir jeigu šis nepriėmė sprendimo dėl klausimo, susijusio su ankstesnio prekių ženklo naudojimu iš tikrųjų, Apeliacinė taryba, kuriai pirmą kartą buvo pateiktas prašymas dėl minėto prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų įrodymo, turi iš naujo išnagrinėti

sprendimą remdamasi nauju prašymu, kuriame keliamas klausimas, kurio Protestų skyrius negalėjo nagrinėti ir dėl kurio jis nepareiškė nuomonės savo sprendime.

109 Iš viso to, kas išdėstyta, matyti, jog prašymas dėl ankstesnio prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų įrodymo gali būti suformuluojamas tik Protestų skyriuje.

110 Toks aiškinimas neprieštarauja per žodinę proceso dalį ieškovės nurodytam skirtingų VRDT instancijų funkcinio tęstinumo principui, įtvirtintam Pirmosios instancijos teismo praktikoje (šio sprendimo 19 punkte minėto Pirmosios instancijos teismo sprendimo *KLEENCARE* 25 ir 26 punktai; šio sprendimo 27 punkte minėto sprendimo *HOOLIGAN* 18 punktas ir 2006 m. liepos 10 d. Sprendimo *La Baronia de Turis prieš VRDT – Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE)*, T-323/03, Rink. p. II-2085, 57 ir 58 punktai).

111 Iš tikrųjų šioje byloje bet kuriuo atveju kalbama ne apie faktines ar teisines aplinkybes, kurių ieškovė nenurodė Protestų skyriui, o apie prašymą pateikti ankstesnio prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų įrodymą, t. y. naują procesinį prašymą, kuris pakeičia protesto turinį ir iškelia klausimą, į kurį būtina atsakyti prieš nagrinėjant protestą ir kuris turėjo būti laiku suformuluotas Protestų skyriuje.

112 Taigi prašymas pateikti naudojimo iš tikrųjų įrodymą papildo protesto procedūrą šiuo išankstiniu klausimu ir taip pakeičia jos turinį. Tokio prašymo pateikimas pirmą kartą Apeliacinei tarybai reiškia, kad pastaroji turi išnagrinėti naują ir specifinį prašymą, susijusį su faktiniais ir teisiniais paaiškinimais, kurie skiriasi nuo pateiktų pareiškiant protestą dėl Bendrijos prekių ženklo registracijos.

113 Taigi, jeigu šio sprendimo 110 punkte minėtoje teismų praktikoje nurodytas Protestų skyriaus ir Apeliacinės tarybos funkcinis tęstinumas reikalauja, kad Apeliacinė taryba iš naujo išnagrinėtų bylą, jis bet kuriuo atveju negali pateisinti tokio prašymo pateikimo pirmą kartą Apeliacinėje taryboje, nes jis visiškai neįpareigoja Apeliacinės tarybos išnagrinėti bylą, kuri skiriasi nuo bylos, pateiktos Protestų skyriui, t. y. bylą, kurios apimtis buvo išplėsta įterpiant išankstinį klausimą dėl ankstesnio prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų.

114 Tokiomis aplinkybėmis ginčijamo sprendimo 14 punkte Apeliacinė taryba teisingai nusprendė, kad „(*AMS Advanced Medical Services GmbH*) prašymas pateikti naudojimo įrodymą (turi) būti atmestas, nes pirmą kartą juo buvo remiamasi per šią procedūrą, nors jis turėjo ir galėjo būti laiku pateiktas Protestų skyriui“.

115 Todėl antrąjį pagrindą reikia atmesti.

116 Iš viso to, kas išdėstyta, matyti, jog ieškinį reikia atmesti.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

117 Pagal 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 ir įstojusios į bylą šalies pateiktus reikalavimus.

Remdamasis šiais motyvais,

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS (penktoji kolegija)

nusprendžia:

1. Atmesti ieškinį.

2. Priteisti iš *AMS Advanced Medical Services GmbH* bylinėjimosi išlaidas.

Vilaras Martins Ribeiro Jürimäe

Paskelbta 2007 m. spalio 18 d. viešame posėdyje Liuksemburge.

Kancleris Pirmininkas

E. Coulon M. Vilaras