PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS

2009 m. kovo 25 d.*

Byloje T-109/07

L'Oréal SA, įsteigta Paryžiuje (Prancūzija), atstovaujama advokato E. Baud,

ieškovė,

prieš

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

atsakovę,

* Proceso kalba: prancūzų.

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

Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, įsteigtai Spa (Belgija), atstovaujamai advokatų E. Cornu, L. De Brouwer ir D. Moreau,

dėl ieškinio, pareikšto dėl 2007 m. sausio 24 d. VRDT ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 468/2005-4), susijusio su protesto procedūra tarp *Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV* ir *L'Oréal SA*,

EUROPOS BENDRIJŲ
PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS (penktoji kolegija),

kurį sudaro pirmininkas M. Vilaras, teisėjai M. Prek (pranešėjas) ir V. Ciucă,

posėdžio sekretorius N. Rosner, administratorius,

susipažinęs su 2007 m. balandžio 11 d. Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai pateiktu ieškiniu,

susipažinęs su 2007 m. birželio 25 d. Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai pateiktu VRDT atsakymu į ieškinį,

susipažinęs su 2007 m. liepos 17 d. Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai pateiktu įstojusios į bylą šalies atsakymu į ieškinį,

įvykus 2008 m. lapkričio 6 d. posėdžiui,

priima šį

Sprendimą

Ginčo aplinkybės

1 2000 m. lapkričio 28 d. ieškovė *L'Oréal SA*, 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; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 146), pateikė Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) Bendrijos prekių ženklo paraišką.

2 Prašomas įregistruoti prekių ženklas yra žodinis žymuo SPA THERAPY.

3 Prekės, kurioms prašoma įregistruoti prekių ženklą, priklauso peržiūrėtos ir iš dalies pakeistos 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklams registruoti 3 klasei ir atitinka šį aprašymą: „kvepalai, tualetinis vanduo; vonios ir dušo geliai ir druskos (ne medicinos reikmėms); tualetinis muilas; kūno dezodorantai; kosmetika, būtent veido, kūno, rankų kremai, pieneliai, losjonai, geliai ir pudra; pieneliai, geliai ir aliejai įdegimui ir po įdegimo (kosmetika); grimo preparatai; šampūnai; plaukų sušukavimui ir priežiūrai skirti geliai, putos, balzamai ir gaminiai su aerozoliu; plaukų lakas; plaukų dažai ir dekoloracijos priemonės; ilgalaikio plaukų garbanojimo ir plaukų sukimo preparatai; eteriniai aliejai".

4 Paraiška įregistruoti buvo paskelbta 2002 m. liepos 15 d. *Bendrijos prekių ženklų biuletenyje* Nr. 55/2002.

5 2002 m. spalio 14 d. įstojusi į bylą šalis *Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV,* remdamasi Reglamento Nr. 40/94 42 straipsniu, pateikė protestą dėl prašomo prekių ženklo registracijos visų paraiškoje įregistruoti nurodytų prekių atžvilgiu.

6 Grįsdama protestą įstojusi į bylą šalis, be kita ko, nurodė, kad Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto prasme yra galimybė supainioti su įvairiais ankstesniais prekių ženklais, tarp kurių – žodinis prekių ženklas SPA, 1981 m. kovo 11 d. įregistruotas (Nr. 372307) Beniliukso prekių ženklų tarnyboje 3 klasei priskiriamiems „balinimo preparatams ir kitoms skalbimo medžiagoms, valymo, poliravimo, riebalų šalinimo ir švitrinamojo apdirbimo preparatams; muilui; parfumerijos gaminiams, eteriniams aliejams, kosmetikai, plaukų losjonams; dantų pastoms“. Remdamasi įvairiomis ankstesnėmis registracijomis įstojusi į bylą šalis, be kita ko, nurodė Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 4 ir 5 dalis.

7 2005 m. kovo 29 d. Sprendimu VRDT protestų skyrius patenkino protestą nuspręsdamas, kad yra įvykdytos Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytos sąlygos. Šis skyrius nenagrinėjo iš Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 4 ir 5 dalių išplaukiančių atmetimo pagrindų ir rėmėsi tik galimybe supainioti su ankstesniu žodiniu prekių ženklu SPA (toliau – ankstesnis prekių ženklas).

8 2005 m. balandžio 22 d. ieškovė dėl Protestų skyriaus sprendimo pateikė apeliaciją VRDT.

9 2007 m. sausio 24 d. Sprendimu (toliau – ginčijamas sprendimas) VRDT ketvirtoji apeliacinė taryba atmetė apeliaciją remdamasi tuo, kad nebuvo įvykdytos Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytos sąlygos. Visų pirma, kalbant apie nagrinėjamų prekių palyginimą, Apeliacinė taryba pastebėjo, kad šalys neginčijo jų tapatumo. Kalbant apie žymenų, dėl kurių kilo ginčas, palyginimą, ji manė, kad reikia atsižvelgti į sustiprėjusį skiriamąjį žodžio „spa“ požymį, kurį išskiria suinteresuotoji visuomenė, sudaryta iš paprastų vartotojų Beniliukso valstybėse, ir nesilaikyti ieškovės argumentų, kad žodis „spa“ apibūdina 3 klasei priskiriamus kosmetikos gaminius. Tuo remdamasi ji nusprendė, kad žodinis elementas „spa“ yra prašomo įregistruoti prekių ženklo svarbiausias dėmesį patraukiantis elementas, todėl, nepaisant vizualių, fonetinių ir konceptualių skirtumų, kuriuos lemia prašomame įregistruoti prekių ženkle esantis žodinis elementas „therapy“, žymenys, dėl kurių kilo ginčas, yra panašūs. Pagaliau Apeliacinė taryba pastebėjo, kad kosmetikos gaminių sektoriuje gamintojai dažnai į rinką pateikia įvairias prekių, žymimų skirtingais išvestiniais prekių ženklais, grupes. Todėl ji padarė išvadą, kad tikėtina, jog vartotojas manys, kad prekybą prašomu įregistruoti prekių ženklu žymimomis prekėmis prižiūri įstojusi į bylą šalis. Be to, Apeliacinė taryba atsisakė patenkinti ieškovės prašymą, kuriuo siekiama, kad įstojusi į bylą šalis pateiktų įrodymą, jog savo prekių ženklą ji iš tikrųjų naudojo; Apeliacinė taryba rėmėsi tuo, kad šis prašymas pateiktas pavėluotai.

Šalių reikalavimai

10 Ieškovė Pirmosios instancijos teismo prašo:

— panaikinti ginčijamą sprendimą,

— priteisti iš VRDT ir prireikus iš įstojusios į bylą šalies bylinėjimosi išlaidas.

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

— atmesti ieškinį,

— priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

Dėl teisės

12 Pirmiausia reikia pastebėti, kad įstojusi į bylą šalis ginčija įvairių ieškinio priedų priimtinumą, nes juos sudaro pirmą kartą Pirmosios instancijos teismui pateikti dokumentai. Šiuo atveju vis dėlto nebūtina nagrinėti, ar kiekvienas priedas, dėl kurio prieštarauja įstojusi į bylą šalis, yra priimtinas, nes Pirmosios instancijos teismas gali įvertinti ieškovės argumentus remdamasis vykstant administracinei procedūrai pateiktais dokumentais, esančiais VRDT išnagrinėtos bylos medžiagoje, kurią pagal Procedūros reglamento 133 straipsnį ji perdavė Pirmosios instancijos teismui.

13 Ieškovė remiasi vieninteliu ieškinio pagrindu, susijusiu su Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimu.

14 Pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktą ankstesnio prekių ženklo savininkui užprotestavus, prekių ženklas, kurį prašoma įregistruoti, neregistruojamas, jeigu dėl savo panašumo į ankstesnį prekių ženklą ar tapatumo jam arba dėl prekių ar

paslaugų, kurias žymi abu prekių ženklai, panašumo ar tapatumo yra galimybė suklaidinti visuomenę toje teritorijoje, kur ankstesnis prekių ženklas yra apsaugotas.

15 Šiuo atveju ankstesnis prekių ženklas apsaugotas Beniliukso valstybėse. Todėl reikia išnagrinėti, kaip prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas, suvokia nagrinėjamų prekių šiose valstybėse narėse vartotojai. Be to, atsižvelgdama į nagrinėjamų prekių pobūdį, ginčijamo sprendimo 12 punkte Apeliacinė taryba nusprendė, kad atitinkamą visuomenę sudaro paprasti vartotojai. Atrodo, kad ši analizė teisinga, be to, jos neginčija ieškovė.

16 Pagal nusistovėjusią teismų praktiką visuomenės suklaidinimo galimybė, kuri apibrėžiama kaip galimybė, kad visuomenė gali manyti, jog nagrinėjamos prekės ar paslaugos pagamintos arba suteiktos tos pačios įmonės arba ekonomiškai susijusių įmonių, turi būti vertinama visapusiškai, atsižvelgiant į visus su nagrinėjama byla susijusius veiksnius (2002 m. spalio 23 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Oberhauser prieš VRDT – Petit Liberto (Fifties),* T-104/01, Rink. p. II-4359, 25 ir 26 punktai; pagal analogiją taip pat žr. 1998 m. rugsėjo 29 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Canon*, C-39/97, Rink. p. I-5507, 29 punktą).

17 Visapusiškas galimybės supainioti vertinimas, kiek tai susiję su vizualiu, fonetiniu ar konceptualiu nagrinėjamų prekių ženklų panašumu, turi būti pagrįstas bendru jų sukeliamu įspūdžiu, atsižvelgiant, *inter alia*, į jų skiriamuosius ir dominuojančius elementus. Paprasto nagrinėjamų prekių ar paslaugų vartotojo suvokimas apie prekių ženklus yra vienas pagrindinių kriterijų atliekant visapusišką minėtos galimybės supainioti vertinimą. Šiuo atžvilgiu paprastas vartotojas paprastai prekių ženklą suvokia kaip visumą ir nenagrinėja jo įvairių detalių (pagal analogiją žr. 1997 m. lapkričio 11 d. Teisingumo Teismo sprendimo *SABEL*, C-251/95, Rink. p. I-6191, 23 punktą ir 1999 m. birželio 22 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, C-342/97, Rink. p. I-3819, 25 punktą).

18 Nagrinėjant, ar yra galimybė supainioti, dviejų prekių ženklų panašumo vertinimas nereiškia, kad reikia atsižvelgti tik į vieną sudėtinio prekių ženklo elementą ir jį palyginti su kitu prekių ženklu. Atvirkščiai, šį palyginimą būtina naudoti nagrinėjant prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas, vertinant kiekvieno iš jų visumą, tačiau tai nereiškia, kad

bendro įspūdžio, kurį atitinkamos visuomenės atmintyje paliko sudėtinis prekių ženklas, esant tam tikroms aplinkybėms negali labiau lemti vienas ar keli jo elementai. Panašumas gali būti vertinamas remiantis vien dominuojančiu elementu tik tuomet, jei visos kitos prekių ženklo sudedamosios dalys yra nesvarbios (2007 m. birželio 12 d. Teisingumo Teismo sprendimo *VRDT prieš Shaker*, C-334/05 P, Rink. p. I-4529, 41 ir 42 punktai ir 2007 m. rugsėjo 20 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Nestlé prieš VRDT*, C-193/06 P, 42 ir 43 punktai).

19 Tačiau, nekalbant apie įprastą atvejį, kai paprastas vartotojas prekių ženklą suvokia kaip visumą, ir neatsižvelgiant į aplinkybę, kad iš bendro įspūdžio gali išsiskirti viena ar kelios sudėtinio prekių ženklo dalys, jokiu būdu negalima paneigti, kad konkrečiu atveju ankstesnis prekių ženklas, kurį trečioji šalis naudoja sudėtiniame žymenyje, net ir nebūdamas dominuojančiu elementu, išlaiko nepriklausomą išskirtinę poziciją, todėl dėl sudėtinio žymens sukurto bendro įspūdžio visuomenė gali manyti, kad nagrinėjamos prekės ar paslaugos pagamintos arba suteiktos bent jau ekonomiškai susijusių įmonių, ir tokiu atveju reikia pripažinti, kad yra galimybė supainioti. Iš tiesų tokiu atveju patvirtinimas, kad yra galimybė supainioti, negali priklausyti nuo sąlygos, kad sudėtinio žymens sukurtame bendrame įspūdyje dominuotų iš ankstesnio prekių ženklo sudarytas elementas (pagal analogiją žr. 2005 m. spalio 6 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Medion*, C-120/04, Rink. p. I-8551, 30–33 punktus).

20 Šiuo atveju, kaip ginčijamo sprendimo 11 punkte pabrėžė Apeliacinė taryba, šalys sutinka, kad prekių ženklais, dėl kurių kilo ginčas, žymimos prekės yra tapačios.

21 Kalbant apie žymenų, dėl kurių kilo ginčas, palyginimą, reikia pastebėti, kad prašomą įregistruoti prekių ženklą sudaro ankstesnis prekių ženklas, prie kurio pridėtas žodis „therapy".

22 Taip pat reikia konstatuoti, kad nesudarydamas dominuojančio prašomo įregistruoti prekių ženklo elemento ankstesnis prekių ženklas jame išlaiko nepriklausomą išskirtinę poziciją.

23 Pirma, prašomą įregistruoti prekių ženklą sudaro ne naujas žodis, turintis nepriklausomą reikšmę, kuri skirtųsi nuo reikšmės, gautos paprastai sudėjus visus šį prekių ženklą sudarančius elementus, bet du aiškiai vienas nuo kito atskiriami žodžiai „spa“ ir „therapy“.

24 Antra, atrodo, kad žodis „spa“, kuris sudaro tiek ankstesnį prekių ženklą, tiek yra bendras abiejų prekių ženklų elementas, prekių ženklais, dėl kurių kilo ginčas, žymimų kosmetikos gaminių atžvilgiu turi vidutinį skiriamąjį požymį.

25 Iš tikrųjų ieškovės teiginiai dėl žodžio „spa“ tariamo apibūdinamojo ar bendrojo pobūdžio, kalbant apie kosmetikos gaminius, neįtikina. Vykstant administracinei procedūrai ieškovės pateikti įrodymai, esantys VRDT išnagrinėtos bylos medžiagoje, tik įrodo, kad šis žodis gali būti aprašomojo ir bendrojo pobūdžio, kai kalbama apie hidroterapijai skirtas patalpas, kaip antai turkiškos pirtys ar saunos, o ne kai kalbama apie prašomu įregistruoti prekių ženklu žymimus kosmetikos gaminius. Vienintelis ieškovės teiginį galintis paremti įrodymas yra Paryžiaus apygardos teismo sprendimas. Tačiau jis turi ribotą įrodymo galią. Viena vertus, šis sprendimas gali atspindėti tik atitinkamos visuomenės dalies, būtent Beniliukso valstybių prancūziškai kalbančios dalies suvokimą. Kita vertus, atrodo, kad pozicijai, kurios laikytasi šiame sprendime, prieštaravo kiti teismai, tarp kurių – Paryžiaus apeliacinis teismas.

26 Vykstant administracinei procedūrai VRDT pateikta kita ieškovės informacija, kaip antai ištraukos iš žodynų, įrodymai dėl žodžio „spa“ vartojimo spaudoje ir internete ar

Nyderlanduose atlikti tyrimai dėl to, kaip suvokiamas žodis „spa“, tik įrodo, kad, kalbant apie hidroterapijai skirtas patalpas, kaip antai turkiškos pirtys ar saunos, žodis „spa“ yra aprašomojo ir bendrojo pobūdžio.

27 Kalbant apie rėmimąsi VRDT sprendimų priėmimo praktika, užtenka priminti, kad pagal nusistovėjusią teismų praktiką apeliacinių tarybų sprendimų teisėtumas vertinamas remiantis tik Bendrijos teismų pateiktu Reglamento Nr. 40/94 išaiškinimu, o ne ankstesne šių tarybų sprendimų priėmimo praktika (žr. 2005 m. kovo 16 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *L'Oréal prieš VRDT – Revlon (FLEXI AIR)*, T-112/03, Rink. p. II-949, 68 punktą ir jame nurodytą teismų praktiką).

28 Be to, nors per teismo posėdį ieškovės suformuluotas teiginys, kad žodis „spa“ bendrai aprašo kokią nors iš vietų, kur kosmetikos gaminiai naudojami ar jais prekiaujama, būtent hidroterapijai skirtas patalpas, kaip antai turkiškos pirtys ar saunos, atrodo teisingas, vis dėlto juo remiantis negalima daryti išvados, kad dėl to, kalbant apie kosmetikos gaminius, šis žodis neturi skiriamojo požymio ar kad šis skiriamasis požymis per daug nežymus, kad galima būtų daryti išvadą, jog prašomame įregistruoti prekių ženkle ankstesnis prekių ženklas turi išskirtinę nepriklausomą poziciją. Iš tikrųjų sąsajos tarp kosmetinių gaminių ir hidroterapijai skirtų patalpų dėl to, kad šie gaminiai jose naudojami, nepasižymi tuo, kad jų atžvilgiu taip pat būtų galima taikyti išvadą dėl žodžio „spa“ aprašomojo ir bendrojo pobūdžio.

29 Todėl reikia išnagrinėti, ar dėl šios išskirtinės nepriklausomos pozicijos visuomenė, vadovaudamasi bendru prašomo įregistruoti prekių ženklo sukuriamu įspūdžiu, gali manyti, kad nagrinėjamos prekės pagamintos bent jau ekonomiškai susijusių įmonių ir todėl yra galimybė supainioti Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto prasme.

30 Visų pirma reikia pastebėti, kad vartotojas paprastai didesnį dėmesį skiria prekių ženklo pradžiai, o ne pabaigai (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, 51 punktas). Tačiau ankstesnis prekių ženklas yra prašomo įregistruoti

prekių ženklo pradžioje. Iš to matyti, kad išskirtinė nepriklausoma pozicija, kurią jis užima tame ženkle, kalbant apie komercinę prekių kilmę, gali dar labiau suklaidinti atitinkamą visuomenę.

31 Taip pat reikia pastebėti, kad, priešingai nei byloje, kurioje priimtas šio sprendimo 19 punkte minėtas sprendimas *Medion*, žodis „therapy“ yra ne žinomas komercinis pavadinimas, o terminas, kuris, neapibūdindamas kosmetikos gaminių, jų atžvilgiu neturi itin ryškaus skiriamojo požymio, leidžiančio jį suprasti kaip nuorodą į gerą minėtų prekių poveikį.

32 Pagaliau, kaip ginčijamo sprendimo 13 punkte teisingai pastebėjo Apeliacinė taryba, kosmetikos gamintojai į rinką dažnai pateikia įvairias prekių, žymimų skirtingais išvestiniais prekių ženklais, grupes. Taigi dėl to, kad prašomą įregistruoti prekių ženklą sudaro ankstesnis prekių ženklas SPA ir žodis „therapy“, vartotojas gali manyti, kad tai yra prekių, kuriomis prekiauja įstojusi į bylą šalis, grupė.

33 Iš viso to, kas išdėstyta, matyti, kad skirtumai tarp žymenų dėl prašomame įregistruoti prekių ženkle esančio žodžio „therapy“ negali atsverti žymenų, dėl kurių kilo ginčas, didelių panašumų dėl ankstesnio prekių ženklo buvimo prašomo įregistruoti prekių ženklo pradžioje ir dėl išskirtinės nepriklausomos pozicijos, kurią jame užima. Be to, kadangi prekių ženklais, dėl kurių kilo ginčas, žymimos prekės yra tapačios, reikia daryti išvadą, kad atitinkama visuomenė manys, jog šios prekės pagamintos bent jau ekonomiškai susijusių įmonių.

34 Taigi reikia patvirtinti ginčijamo sprendimo 13 punkte padarytą Apeliacinės tarybos išvadą, kad yra galimybė supainioti prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas.

35 Todėl reikia atmesti vienintelį ieškinio pagrindą, susijusį su Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimu, ir atitinkamai – visą ieškinį.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

36 Pagal Procedūros reglamento 87 straipsnio 2 dalį pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti išlaidas, jeigu laimėjusi šalis to reikalavo. 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 L'Oréal SA bylinėjimosi išlaidas.

Vilaras Prek Ciucă

Paskelbta 2009 m. kovo 25 d. viešame posėdyje Liuksemburge.

Parašai.