PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS

2006 m. rugsėjo 7 d. *

Byloje T-133/05

Gérard Meric, gyvenantis Paryžiuje (Prancūzija), atstovaujamas advokato P. Murzeau,

ieškovas,

prieš

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

atsakovę,

dalyvaujant kitai procedūros VRDT apeliacinėje taryboje šaliai

Arbora & Ausonia, SL, įsteigtai Barselonoje (Ispanija),

* Proceso kalba: prancūzų.

dėl ieškinio, pareikšto dėl 2005 m. sausio 17 d. VRDT pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo byloje R 250/2004-1, susijusio su žodinių ir vaizdinių nacionalinių prekių ženklų PAM-PAM savininko protestu dėl žodinio prekių ženklo PAM PIM'S BABY PROP įregistravimo (protesto procedūra Nr. B 505 067),

EUROPOS BENDRIJŲ PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS
(penktoji kolegija),

kurį sudaro pirmininkas M. Vilaras, teisėjai F Dehousse ir M. Švábý,
posėdžio sekretorė B. Pastor, kanclerio pavaduotoja,

susipažinęs su 2005 m. kovo 17 d. Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai pateiktu ieškiniu,

susipažinęs su 2005 m. liepos 15 d. Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai pateiktu atsakymu į ieškinį,

įvykus 2005 m. gruodžio 8 d. posėdžiui,

priima šį

Sprendimą

Ginčo aplinkybės

1 2001 m. liepos 9 d. ieškovas, remdamasis iš dalies pakeistu 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1), Vidaus rinkos derinimo tarybai (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) pateikė Bendrijos prekių ženklo paraišką.

2 Prašomas įregistruoti prekių ženklas yra žodinis žymuo PAM-PIM'S BABY-PROP.

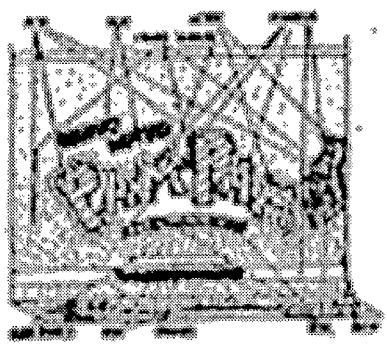
3 Prekės, kurioms buvo prašoma įregistruoti prekių ženklą, priklauso peržiūrėtos ir iš dalies pakeistos 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklams registruoti 16 klasei ir apibūdinamos taip: „popierinės arba celiuliozinės sauskelnės (vienkartinės)".

4 2002 m. sausio 21 d. prekių ženklo paraiška buvo paskelbta *Bendrijos prekių ženklų biuletenyje* Nr. 7/02.

5 2002 m. balandžio 19 d. bendrovė *Arbora & Ausonia, SL* (toliau – *Arbora & Ausonia*) pateikė protestą dėl prašomo prekių ženklo įregistravimo remdamasi šiais trimis ankstesniais Ispanijoje įregistruotais prekių ženklais:

— 1981 m. spalio 7 d. įregistruotu žodiniu prekių ženklu PAM-PAM Nr. 855 391 šioms Nicos sutarties 25 klasės prekėms: „gatavi drabužiai, ypač sauskelnės, avalynė“,

— 1991 m. gegužės 7 d. įregistruotu vaizdiniu prekių ženklu PAM-PAM Nr. 1 146 300 šioms Nicos sutarties 16 klasės prekėms: „popierinės arba celiuliozinės sauskelnės (vienkartinės)“:



— 1988 m. balandžio 20 d. įregistruotu žodiniu prekių ženklu *PAM-PAM Servicio de Merchandising, SA* Nr. 1 153 492 šioms Nicos sutarties 5 klasės prekėms: „higieninės kelnaitės, higieninės servetėlės, sugeriantys tvarsčiai, higieniniai įklotai ir tamponai, sterilizavimo preparatai, vata kosmetikos reikmėms“.

6 Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktu grindžiamas protestas buvo pateiktas dėl visų Bendrijos prekių ženklo paraiškoje nurodytų prekių.

7 2004 m. vasario 9 d. Sprendimu Nr. 289/2004 Protestų skyrius patenkino *Arbora & Ausonia* pateiktą protestą, atmetė Bendrijos prekių ženklo paraišką ir priteisė iš ieškovo patirtas išlaidas.

8 Argumentuodamas savo sprendimą, kuris grindžiamas tik ankstesniu vaizdiniu prekių ženklu PAM-PAM, Protestų skyrius iš esmės nurodė, kad nagrinėjamos prekės yra tapačios ir kad nagrinėjami žymenys panašūs fonetiškai. Protestų skyrius nusprendė, kad yra galimybė suklaidinti atitinkamą visuomenę Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto prasme.

9 2004 m. balandžio 6 d. ieškovas pateikė apeliaciją VRDT dėl Protestų skyriaus sprendimo.

10 2004 m. lapkričio 19 d. pranešėjas šalis informavo apie ketinimą siūlyti Apeliacinei tarybai atsižvelgti ne vien tik į ankstesnį vaizdinį prekių ženklą PAM-PAM, kurį nagrinėjo Protestų skyrius, bet taip pat ir į proteste nurodytus kitus du ankstesnius prekių ženklus. Per posėdį VRDT nurodė, kad Apeliacinėje taryboje šalys pastabų šiuo klausimu nepateikė.

11 2005 m. sausio 17 d. Sprendimu (toliau – ginčijamas sprendimas), apie kurį ieškovui pranešta 2005 m. sausio 20 d., Apeliacinė taryba atmetė apeliaciją. Iš esmės ji

nurodė, kad, atsižvelgiant į, be kita ko, didelius prašomo įregistruoti prekių ženklo ir ankstesnio žodinio prekių ženklo PAM-PAM panašumus, labai ryškų prekių panašumą ir ankstesniam žodiniam prekių ženklui PAM-PAM būdingą skiriamąjį požymį, nurodyti vizualūs ir fonetiniai panašumai nepanaikina supainiojimo galimybės (ginčijamo sprendimo 28 punktas). Priėjusi tokią išvadą Apeliacinė taryba manė, kad nebūtina toliau nagrinėti kitų dviejų prekių ženklų, kuriais grindžiamas protestas.

Šalių reikalavimai

12 Ieškovas Pirmosios instancijos teismo prašo:

— „paprasčiausiai" pakeisti ginčijamą sprendimą,

— atmesti bendrovės *Arbora & Ausonia* pateiktą protestą dėl prekių ženklo PAM-PIM'S BABY-PROP įregistravimo,

— priteisti iš *Arbora & Ausonia* bylinėjimosi išlaidas.

13 VRDT Pirmosios instancijos teismo prašo:

— atmesti ieškinį,

— priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas.

Dėl teisės

Pirminės pastabos

14 Pirmiausiai reikia nurodyti, kad ieškovas nedalyvavo 2005 m. gruodžio 8 d. posėdyje. Pirmąja 2005 m. gruodžio 7 d. faksimile Pirmosios instancijos teismui jis pranešė, kad „dėl nenumatytų aplinkybių jis negalės dalyvauti". Ieškovas nurodė, jog „stengėsi apie tai pranešti kuo greičiau, kad (Pirmosios instancijos teismas) galėtų organizuoti posėdį" ir paprašė „nurodyti datą, kada bus priimtas sprendimas". Antrąja 2005 m. gruodžio 7 d. faksimile ieškovas nurodė, kad jis pageidautų, jog posėdis būtų perkeltas, „jeigu įmanoma", į ateinančius sausio arba vasario mėnesius, nurodydamas „asmenines ir nenumatytas aplinkybes". Atsižvelgdama į prieštaringus pranešimus, posėdžio neišvengiamumą ir nepakankamą ieškovo prašymo pagrindimą penktoji kolegija nusprendė nepatenkinti minėto prašymo perkelti posėdį.

15 Toliau reikia nurodyti, kad nors ieškovo reikalavimais formaliai siekiama pakeisti ginčijamą sprendimą, iš ieškinio turinio aiškiai matyti, kad šiuo ieškiniu iš esmės siekiama panaikinti ginčijamą sprendimą dėl to, kad Apeliacinė taryba klaidingai manė, jog yra galimybė supainioti prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas, Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto prasme.

Dėl esmės

16 Ieškovas nurodo vienintelį pagrindą, susijusį su Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimu. Prašomi įregistruoti prekių ženklai ir ankstesni prekių ženklai nepanašūs nei žymenimis, nei žymimomis prekėmis. Ieškovo nuomone, paprastas vartotojas ispanas negalėtų supainioti nagrinėjamų prekių ženklų.

17 Tačiau VRDT mano, kad Apeliacinės tarybos sprendimas yra teisingas.

18 Remiantis Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktu prekių ženklas 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. 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 paraiškos įregistruoti padavimo data yra ankstesnė už paraiškos įregistruoti Bendrijos prekių ženklą padavimo datą (2003 m. lapkričio 4 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Díaz prieš VRDT – Granjas Castelló (CASTILLO)*, T-85/02, Rink. p. II-4835, 27 punktas).

19 Remiantis Protestų skyriaus ir VRDT apeliacinių tarybų funkciniu tęstinumu (2003 m. rugsėjo 23 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Henkel prieš VRDT – LHS (UK) (KLEENCARE)*, T-308/01, Rink. p. II-3253, 25 punktas ir 2004 m. birželio 30 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *GE Betz prieš VRDT – Atofina Chemicals (BIOMATE)*, T-107/02, Rink. p. II-1845, 33 punktas), Apeliacinė taryba

privalo iš naujo išnagrinėti visas svarbias teisines ir faktines aplinkybes, kad nustatytų, ar tuo metu, kai priimamas sprendimas dėl apeliacijos, gali būti teisėtai priimtas naujas sprendimas, kurio rezoliucinė dalis yra tokia pati kaip ir skundžiamo sprendimo (minėto Pirmosios instancijos teismo sprendimo *KLEENCARE* 29 punktas ir 2003 m. gruodžio 3 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Audi prieš VRDT (TDI)*, T-16/02, Rink. p. II-5167, 81 ir 82 punktai).

20 Šiuo atveju yra žinoma, kad *Arbora & Ausonia* protestas grindžiamas šio sprendimo 5 punkte nurodytais trimis ankstesniais nacionaliniais prekių ženklais. Protestų skyrius nusprendė, kad yra galimybė supainioti prašomą įregistruoti prekių ženklą ir vieną ankstesnį vaizdinį prekių ženklą.

21 Tačiau Apeliacinė taryba, šalis informavusi apie ketinimą atsižvelgti taip pat ir į kitus du proteste nurodytus ankstesnius prekių ženklus, pirmiausia palygino prašomą įregistruoti prekių ženklą ir ankstesnį prekių ženklą PAM-PAM Nr. 855 391, nes pastarasis taip pat yra žodinis prekių ženklas ir todėl labiau panašus į prašomą įregistruoti prekių ženklą (ginčijamo sprendimo 22 punktas). Tik nusprendusi, kad yra galimybė supainioti šiuos du prekių ženklus, Apeliacinė taryba nurodė, jog nebūtina tikrinti, ar prašomas įregistruoti prekių ženklas gali būti supainiotas su dviem kitais ankstesniais prekių ženklais (ginčijamo sprendimo 30 punktas).

22 Primintina, kad Pirmosios instancijos teismui pateikiamu ieškiniu siekiama patikrinti Apeliacinės tarybos priimto sprendimo teisėtumą (žr. šiuo klausimu 2003 m. kovo 5 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Alcon prieš VRDT – Dr. Robert Winzer Pharma (BSS)*, T-237/01, Rink. p. II-411, 61 punktą; 2003 m. kovo 6 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *DaimlerChrysler prieš VRDT (Calandre)*, T-128/01, Rink. p. II-701, 18 punktą; 2003 m. liepos 3 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Alejandro prieš VRDT – Anheuser-Busch (BUDMEN)*, T-129/01, Rink. p. II-2251, 67 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). Iš tikrųjų remiantis Reglamento Nr. 40/94 63 straipsnio formuluote

Pirmosios instancijos teismas turi teisę panaikinti ginčijamą sprendimą „dėl kompetencijos stokos, dėl esminio procedūrinio reikalavimo pažeidimo, dėl Sutarties, šio reglamento arba bet kurios su jos taikymu susijusios teisės normos pažeidimo ar piktnaudžiavimo įgaliojimais" pagal EB 229 ir EB 230 straipsnius. Taigi Pirmosios instancijos teismo vykdoma Apeliacinės tarybos sprendimo teisėtumo priežiūra turi būti atliekama atsižvelgiant į pastarajai pateiktus teisės klausimus (žr. šiuo klausimu 2005 m. gegužės 31 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Solo Italia prieš VRDT – Nuova Sala (PARMITALIA)*, T-373/03, Rink. p. II-1881, 25 punktą).

23 Taigi reikia patikrinti, ar Apeliacinė taryba teisingai nusprendė, kad yra galimybė supainioti prašomą įregistruoti prekių ženklą ir ankstesnį žodinį prekių ženklą PAM-PAM (toliau – nagrinėjamas ankstesnis prekių ženklas).

Dėl prekių palyginimo

— Šalių argumentai

24 Ieškovas tvirtina, kad, priešingai nei nusprendė Apeliacinė taryba, nurodytos prekės nėra tapačios arba panašios. Jis nurodo, kad prekių ženklo paraiškoje nurodytos prekės yra kūdikiams skirtos vienkartinės popierinės arba celiuliozinės kelnaitės, o nagrinėjamas ankstesnis prekių ženklas skirtas „vaikų sauskelnėms, pagamintoms ne iš popieriaus ar celiuliozės, o iš kitos medžiagos (audinio, poliesterio, nailono ir kt.)", kurios yra skalbiamos ir daugkartinio naudojimo.

25 Ieškovas šiuo klausimu nurodo, kad „prekių ženklas PAM-PAM žymi tik suaugusiesiems skirtas kelnaites". Iš tikrųjų *Arbora & Ausonia* niekada neprekiavo kūdikiams skirtomis kelnaitėmis. Tai matyti iš to, kad *Arbora & Ausonia* nepateikė įrodymų, jog anksčiau ji prekiavo tokios rūšies prekėmis.

26 VRDT tvirtina, kad Apeliacinė taryba teisingai nusprendė, jog prašomu įregistruoti prekių ženklu ir nagrinėjamu ankstesniu prekių ženklu žymimos prekės yra „bent jau labai panašios".

— Pirmosios instancijos teismo vertinimas

27 Pirmiausia reikia priminti, kad šiuo atveju Apeliacinė taryba nusprendė, jog prekės yra tapačios arba bent jau labai panašios.

28 Siekiant nustatyti panašumą tarp nagrinėjamų prekių ar paslaugų, reikia atsižvelgti į visus svarbius ryšį tarp prekių ir paslaugų nusakančius veiksnius. Šie veiksniai visų pirma apima jų rūšį, paskirtį, naudojimą bei tai, ar jos yra konkuruojančios tarpusavyje ar papildančios vienos kitas (šio sprendimo 18 punkte minėto Pirmosios instancijos teismo sprendimo *CASTILLO* 32 punktas ir 2005 m. lapkričio 24 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Sadas prieš VRDT – LTJ Diffusion (ARTHUR IR FÉLICIE)*, T-346/04, Rink. p. II-4891,, 33 punktas).

29 Be to, prekės gali būti laikomos tapačiomis, kai prekės, kurias žymi ankstesnis prekių ženklas, patenka į prekių ženklo paraiškoje nurodytą bendresnę kategoriją (2002 m. spalio 23 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Institut für Lernsysteme prieš VRDT – Educational Services (ELS)*, T-388/00, Rink. p. II-4301, 53 punktas) arba kai prekių ženklo paraiškoje nurodytos prekės patenka į bendresnę kategoriją, kuriai skirtas ankstesnis prekių ženklas (2002 m. spalio 23 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Oberhauser prieš VRDT – Petit Liberto (Fifties)*, T-104/01, Rink. p. II-4359, 32 ir 33 punktai; 2002 m. gruodžio 12 d. Pirmosios instancijos teismo *Vedial prieš VRDT – France Distribution (HUBERT)*, T-110/01, Rink. p. II-5275, 43 ir 44 punktai bei 2004 m. vasario 18 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Koubi prieš VRDT – Flabesa (CONFORFLEX)*, T-10/03, Rink. p. II-719, 41 ir 42 punktai).

30 Reikia priminti, kad turi būti lyginamos tos prekės, kurioms buvo prašoma įregistruoti nagrinėjamus prekių ženklus, o ne tos, kurioms prekių ženklai iš tiesų buvo naudojami, nebent pateikus prašymą pagal Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalis paaiškėja, kad ankstesnis prekių ženklas buvo naudojamas žymint tik dalį prekių, kurioms jis buvo įregistruotas. Tokiu atveju nagrinėjant protestą minėtas ankstesnis prekių ženklas laikomas įregistruotu tik šiai prekių ar paslaugų daliai (žr. šiuo klausimu šio sprendimo 29 punkte minėto sprendimo *ELS* 50 punktą ir šio sprendimo 28 punkte minėto sprendimo *ARTHUR IR FÉLICIE* 35 punktą).

31 Šiuo atveju Apeliacinė taryba teisingai nurodė, kad nebuvo prašoma pateikti įrodymo dėl ankstesnio prekių ženklo naudojimo, ir todėl ji atsižvelgė į nagrinėjamų prekių sąrašą.

32 Ginčijamo sprendimo 27 punkte Apeliacinė taryba nurodė, kad paraiškoje nurodytos prekės yra suaugusiesiems ir kūdikiams skirtos „sauskelnės iš popieriaus arba celiuliozės (vienkartinės)“. Ji jas palygino su kai kuriomis nagrinėjamu ankstesniu prekių ženklu žymimomis prekėmis, kurios, Apeliacinės tarybos nuomone, yra „vaikams skirtos sauskelnės“.

33 Neturi būti atsižvelgiama į ieškovo argumentą, susijusį su tuo, kad *Arbora & Ausonia* neprekiavo kūdikiams skirtomis sauskelnėmis. Ieškovas taip pat nurodo, kad nebuvo įrodytas ankstesnio prekių ženklo naudojimas iš tikrųjų. Neįrodžius, jog prekių ženklas buvo iš tikrųjų naudojamas, šiuo pagrindu protestą galima atmesti tik tuomet, kai tokio įrodymo aiškiai ir laiku prašė pareiškėjas per procedūrą VRDT (žr. šiuo klausimu 2004 m. kovo 17 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *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, 38 punktą 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 punktą).

34 Reikia nurodyti, kad nagrinėjamas ankstesnis prekių ženklas buvo įregistruotas „gataviems drabužiams, ypač sauskelnėms, avalynei". Kalbant apie sauskelnes, originalo tekstas ispanų kalba nurodo „braga-pañal infantil" (vaikams skirtos sauskelnės).

35 Prekių ženklo paraiškoje nurodytos „sauskelnės iš popieriaus arba celiuliozės (vienkartinės)". Kadangi ieškovas nepateikė įrodymų, leidžiančių manyti, kad paraiška įregistruoti apėmė suaugusiesiems arba kūdikiams skirtas kelnaites, Apeliacinė taryba teisingai nurodė, kad tokia formuluotė apima tiek suaugusiesiems, tiek ir kūdikiams skirtas kelnaites.

36 Taigi svarbu nurodyti, jog kadangi nagrinėjamu ankstesniu prekių ženklu žymimos prekės yra visų pirma kūdikiams skirtos kelnaitės, jos patenka į prekių ženklo paraiškoje nurodytą bendresnę kategoriją, kuri apima tiek kūdikiams, tiek suaugusiesiems skirtas kelnaites.

37 Reikia pridurti, kad taip nurodytos prekės yra tokios pačios prigimties (higieninės prekės), turi tokią pačią paskirtį (drabužių apsauga šlapimo nelaikymo atveju) ir yra pardavinėjamos tose pačiose prekybos vietose (paprastai prekybos centruose arba vaistinėse). Galiausiai prekės yra potencialiai vienos kitas papildančios ta prasme, kad jeigu jos skirtos mažiems vaikams, vienkartinės sauskelnės gali būti įdedamos į kelnaites iš daugkartinio naudojimo audinio. Taigi nėra abejonių, kad jas gali gaminti arba pardavinėti tie patys ūkio subjektai.

38 Turi būti atmestas ieškovo argumentas, kad prekės nėra tapačios ar bent jau panašios dėl sudėties ir naudojimo skirtumų. Iš tikrųjų šie skirtumai šiuo atveju nenusveria abiejų nagrinėjamų prekių bendros prigimties ir paskirties. Susidūręs su kelnaitėmis, pagamintomis iš celiuliozės arba iš audinio, vienkartinėmis arba

daugkartinio naudojimo, vartotojas galėtų galvoti, kad tai yra panašios prekės (žr. dėl panašaus vertinimo 2005 m. balandžio 21 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Ampafrance prieš VRDT – Johnson & Johnson (monBeBé)*, T-164/03, Rink. p. II-1401, 53 punktą), priklausančios tam pačiam bendram sauskelnių asortimentui, galinčios turėti tą pačią komercinę kilmę (žr. šiuo klausimu šio sprendimo 18 punkte minėto sprendimo *CASTILLO* 33–38 punktus).

39 Todėl Apeliacinė taryba nesuklydo manydama, kad prekių ženklais, dėl kurių kilo ginčas, žymimos prekės yra tapačios arba bent jau labai panašios.

Dėl žymenų palyginimo

40 Pirmiausia Pirmosios instancijos teismas primena, kad du prekių ženklai yra panašūs, kai atitinkamos visuomenės požiūriu jie yra tapatūs bent iš dalies vienu ar keliais aspektais, t. y. vizualiais, skambėjimo ir konceptualiais aspektais (2002 m. spalio 23 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Matratzen Concord prieš VRDT – Hukla Germany (MATRATZEN)*, T-6/01, Rink. p. II-4335, 30 punktas ir 2005 m. birželio 22 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Plus prieš VRDT – Bälz ir Hiller (Turkish Power)*, T-34/04, Rink. p. II-2401, 43 punktas).

— Šalių argumentai

41 Ieškovas tvirtina, kad, priešingai nei nusprendė Apeliacinė taryba, žymenys PAM-PAM ir PAM-PIM'S BABY-PROP yra netapatūs. Nagrinėjamas ankstesnis prekių ženklas ir prašomas įregistruoti prekių ženklas turi vizualių, skambėjimo ir konceptualių skirtumų, kurie yra svarbesni už tuos, kuriuos nurodo Apeliacinė taryba.

42 Šiuo atžvilgiu ieškovas ginčija Apeliacinės tarybos vertinimą, pagal kurį vartotojas dėmesį būtinai atkreips į pirmąją prekių ženklo dalį, šiuo atveju žodžius „pam-pim's", nekreipdamas dėmesio į antrąją dalį „baby-prop". Ieškovo nuomone, priešingai, vartotojo dėmesį vizualiai pritrauks originalus ar išskirtinis prekių ženklo aspektas.

43 Pirma, kadangi prašomą įregistruoti prekių ženklą ir ankstesnį prekių ženklą sudaro skirtingi žodžiai, vizualiai jie nėra panašūs. Ieškovas remiasi taip pat ir dar didesniu prašomo įregistruoti prekių ženklo PAM PIM'S BABY PROP ir ankstesnio prekių ženklo PAM PAM, kuris yra vienintelis ankstesnis prekių ženklas, taip pat skirtas 16 klasės prekėms, vizualiu ir grafiniu skirtumu.

44 Antra, ieškovas nurodo fonetinį skirtumą, pagal kurį skiemuo „pim's" suteikia prašomo įregistruoti prekių ženklo, kuris skirtas kūdikiams, skambesiui švelnumo, priešingai nagrinėjamam ankstesniam prekių ženklui PAM-PAM, kurio skambėjimas primena būgno skleidžiamą garsą.

45 Be to, ieškovas priekaištauja Apeliacinei tarybai dėl to, kad ji subjektyviai vertino tariamus vizualius ir skambėjimo panašumus. Šis subjektyvus pobūdis atsiranda dėl to, kad sutampa nagrinėjamų ankstesnių prekių ženklų teritorija (Ispanija) ir vieta, kurioje buvo priimtas sprendimas.

46 Trečia, konceptualiu požiūriu ieškovas nurodo, kad nagrinėjami žymenys yra nepanašūs. Prašomas įregistruoti prekių ženklas leidžia tuoj pat nustatyti nagrinėjamą prekę, t. y. kūdikiams skirtas kelnaites, o nagrinėjamas ankstesnis prekių ženklas neturi jokios konkrečios reikšmės. Be to, nebuvo įrodyta, kad paprastas vartotojas ispanas būtinai susies šį prekių ženklą su kūdikiams skirtomis kelnaitėmis.

47 VRDT tvirtina, kad Apeliacinė taryba teisingai patvirtino Protestų skyriaus nuomonę, kuria pripažįstamas nagrinėjamų žymenų panašumas.

— Pirmosios instancijos teismo vertinimas

48 Pagal nusistovėjusią Bendrijos teismų praktiką suklaidinimo galimybės įvertinimas, kiek jis susijęs su vizualiu, fonetiniu ar konceptualiu nagrinėjamų prekių ženklų panašumu, turi būti pagrįstas bendru jų daromu įspūdžiu, ypač atsižvelgiant į jų skiriamuosius ir dominuojančius elementus (1997 m. lapkričio 11 d. Teisingumo Teismo sprendimo *SABEL*, C-251/95, Rink. p. I-6191, 23 punktas ir 1999 m. birželio 22 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, C-342/97, Rink. p. I-3819, 25 punktas; 2005 m. spalio 5 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Bunker & BKR prieš VRDT – Marine Stock (B. K. R.)*, T-423/04, Rink. p. II-4035, 57 punktas).

49 Nors paprastas vartotojas prekių ženklą paprastai suvokia kaip visumą ir nenagrinėja jo įvairių detalių, apskritai lengviausiai įsimenami žymens dominuojantys ir skiriamieji požymiai (žr. šiuo klausimu šio sprendimo 29 punkte minėto sprendimo *Tribunal Fifties* 47 ir 48 punktus ir 2004 m. spalio 6 d. Sprendimo *New Look prieš VRDT – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE* ir *NLCollection)*, nuo T-117/03 iki T-119/03 ir T-171/03, Rink. p. II-3471, 39 punktą).

50 Šiuo atveju Apeliacinė taryba manė, kad prašomame įregistruoti prekių ženkle žodžiai „pam-pim's“ yra skiriamieji žymimų prekių atžvilgiu ir dominuoja žodžių „baby-prop“ atžvilgiu (ginčijamo sprendimo 21 punktas).

51 Reikia nurodyti, kaip teisingai pažymėjo Apeliacinė taryba, kad nurodytas vartotojas lengviau įsimins žodžius „pam-pim's", kurie, pirma, ispanų kalboje nieko konkrečiai nereiškia, nebent žodžių junginį vaikiškoje kalboje, ir, antra, yra prašomo įregistruoti prekių ženklo PAM-PIM'S BABY-PROP pradžioje. Iš tikrųjų vartotojas paprastai didesnį dėmesį skiria prekių ženklo pradžiai, o ne pabaigai (žr. šiuo klausimu šio sprendimo 22 punkte minėto sprendimo *BUDMEN* 47 punktą ir 28 punkte minėto sprendimo *ARTHUR IR FÉLICIE* 46 punktą). Taigi vizualiai ir fonetiškai vertinant ankstesnį prekių ženklą sintagmos „pam-pim's" vaidmuo yra svarbus dėl jos buvimo prekių ženklo pradžioje, t. y. labiausiai matomoje vietoje (žr. šiuo klausimu 2005 m. liepos 14 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Wassen International prieš VRDT – Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE)*, T-312/03, Rink. p. II-2897, 41 punktą).

52 Kalbant apie sintagmą „baby-prop", esančią prašomame įregistruoti prekių ženkle, ji neleidžia nukreipti dėmesio nuo elemento „pam-pim's" tiek, kad pasikeistų tai, kaip visuomenė suvokia šį prekių ženklą. Šiuo klausimu šalys teisingai vienodai mano, kad Apeliacinė taryba nesuklydo nuspręsdama, jog nurodytas vartotojas ispanas žodį „baby" supras kaip reiškiantį „kūdikis". Šis žodis gali būti priskirtas šnekamosios kalbos žodžiams, apibūdinantiems kūdikiams skirtų sauskelnių funkciją (žr. šiuo klausimu 2001 m. rugsėjo 20 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Procter & Gamble prieš VRDT*, C-383/99 P, Rink. p. I-6251, 43 punktą). Tokiomis aplinkybėmis žodžių „baby" ir „prop" susiejimas prašomo įregistruoti prekių ženklo pabaigoje atlieka tik antraeilį vaidmenį žymens sudarytoje visumoje (žr. dėl panašaus vertinimo šio sprendimo 29 punkte minėto sprendimo *HUBERT* 53 punktą).

53 Iš šių paaiškinimų aišku, kad sintagma „pam-pim's" yra dominuojantis prašomo įregistruoti prekių ženklo elementas.

54 Atsižvelgiant į šį vertinimą reikia patikrinti, ar nagrinėjami žymenys yra panašūs.

55 Pirmiausia reikia nurodyti, kad nors ginčijamame sprendime Apeliacinė taryba nusprendė, jog nagrinėjamas ankstesnis prekių ženklas ir prašomas įregistruoti prekių ženklas yra panašūs vizualiai ir dėl skambėjimo (ginčijamo sprendimo 23 ir 24 punktai) bei kad yra tam tikras konceptualus panašumas, atsižvelgiant į jų skiriamuosius ir dominuojančius elementus (ginčijamo sprendimo 25 punktas), ji nenusprendė, priešingai nei tvirtina ieškovas, kad šie žymenys yra tapatūs.

56 Pirma, vizualiai prašomo įregistruoti prekių ženklo dominuojantis elementas „pampim's" ir nagrinėjamas ankstesnis prekių ženklas PAM-PAM sudaryti iš dviejų brūkšneliu sujungtų žodžių. Kiekvienas iš šių žodžių turi po tris raides, iš kurių dvi yra tapačios, išdėliotos ta pačia tvarka ir tokioje pačioje vietoje.

57 Ginčijamame sprendime nurodytas balsių „a" ir „i" skirtumas bei papildoma priebalsė „s" su apostrofu nėra pakankamai svarbūs, kad paneigtų nagrinėjamo ankstesnio prekių ženklo ir prašomo įregistruoti prekių ženklo dominuojančio elemento vizualų panašumą (žr. šiuo klausimu šio sprendimo 29 punkte minėto sprendimo *ELS* 66 punktą).

58 Taip pat papildomi žodžiai „baby-prop" prekių ženklo paraiškoje negali pakeisti šio vertinimo dėl to, kad šie žodžiai atlieka tik antraeilį vaidmenį žymens sudarytoje visumoje.

59 Todėl Apeliacinė taryba teisingai nusprendė, kad prašomas įregistruoti prekių ženklas ir nagrinėjamas ankstesnis prekių ženklas yra vizualiai panašūs.

60 Kalbant apie ieškovo argumentą, susijusį su prašomo įregistruoti prekių ženklo ir ankstesnio vaizdinio prekių ženklo skirtumu, jis yra nereikšmingas, nes Pirmosios instancijos teismas šio sprendimo 21 punkte konstatavo, jog Apeliacinė taryba tinkamai grindė savo sprendimą tik nagrinėjamu ankstesniu žodiniu prekių ženklu, nesant poreikio nagrinėti kitus nurodytus ankstesnius prekių ženklus.

61 Antra, fonetiniu požiūriu, prašomo įregistruoti prekių ženklo dominuojantį elementą „pam-pim's" ir nagrinėjamą ankstesnį prekių ženklą PAM-PAM sudaro du vienskiemeniai žodžiai, prasidedantys ta pačia priebalse „p" ir pasibaigiantys ta pačia priebalse „m". Jie taip pat turi bendrą pirmąjį skiemenį „pam". Vienintelis tarimo skirtumas ispaniškai visuomenei yra susijęs su vidurine antrojo skiemens balse „a" nagrinėjamame ankstesniame prekių ženkle ir balse „i" prašomame įregistruoti prekių ženkle. Šis nedidelis skirtumas jokiu būdu negali paneigti nagrinėjamų prekių ženklų skambesio panašumo.

62 Dėl žodžių „baby-prop", esančių prašomame įregistruoti prekių ženkle, Pirmosios instancijos teismas jau nurodė, kad jie atlieka antraeilį vaidmenį žymens sudarytoje visumoje. Todėl jie negali paneigti prašomo įregistruoti prekių ženklo dominuojančio elemento ir nagrinėjamo ankstesnio prekių ženklo didelio skambėjimo panašumo (žr. šiuo klausimu 2005 m. gegužės 11 d. Pirmosios instancijos teismo *Grupo Sada prieš VRDT – Sadia (GRUPO SADA)*, T-31/03, Rink. p. II-1667, 62 punktą).

63 Nepagrįstas ieškovo tvirtinimas, kad nagrinėjamo ankstesnio prekių ženklo skambėjimas primena būgno skleidžiamą garsą, priešingai prašomo įregistruoti prekių ženklo skambėjimui, kuriam būdingas švelnumas. Bet kuriuo atveju jis nėra pakankamas, kad panaikintų prašomo įregistruoti prekių ženklo ir nagrinėjamo ankstesnio prekių ženklo skambėjimo panašumą, nes garso „pam-pim's" skambėjimo švelnumas nėra nustatytas.

64 Todėl Apeliacinė taryba teisingai nusprendė, kad prašomam įregistruoti prekių ženklui ir nagrinėjamam ankstesniam prekių ženklui, vertinant juos kaip visumą, būdingas skambėjimo panašumas, nes jų panašumai nusveria skirtumus (žr. dėl panašaus vertinimo šio sprendimo 51 punkte minėto sprendimo *SELENIUM-ACE* 44 punktą).

65 Be to, Pirmosios instancijos teismas nurodo, kad yra nepagrįstas ieškovo tvirtinimas, susijęs su Apeliacinės tarybos subjektyvumu vertinant vizualų ir skambėjimo panašumą.

66 Trečia, konceptualiai žymuo PAM-PAM ir prašomo įregistruoti prekių ženklo dominuojantis elementas „pam-pim's" atitinkamos visuomenės požiūriu neturi aiškios ir nustatytos semantinės reikšmės. Iš tikrųjų, kaip teisingai nurodė Apeliacinė taryba, ispanų kalboje jie nieko nereiškia, nebent mažiems vaikams būdingą šnekėjimą. Dėl žodžių „baby-prop", kuriuos perėmė prašomas įregistruoti prekių ženklas, reikia priminti, kad jie atlieka antraeilį vaidmenį žymens sudarytoje visumoje. Be to, jeigu žodis „baby" gali būti atitinkamos visuomenės suprantamas kaip reiškiantis „kūdikis", reikia nurodyti, kad žodis „prop" ispanų kalboje neturi konkrečios reikšmės. Taigi kaip visuma prašomas įregistruoti prekių ženklas PAM-PIM'S BABY-PROP neturi aiškios ir nustatytos reikšmės. Priešingai nei tvirtina ieškovas, jis neleidžia atitinkamai visuomenei nustatyti nagrinėjamos prekės.

67 Todėl nėra konceptualių skirtumų, galinčių nuslopinti nagrinėjamų žymenų vizualius bei fonetinius panašumus.

68 Iš viso to, kas išdėstyta, matyti, kad Apeliacinė taryba teisingai nustatė nagrinėjamų prekių ženklų panašumą.

Dėl supainiojimo galimybės

— Šalių argumentai

69 Ieškovo nuomone, nėra galimybės supainioti nagrinėjamus prekių ženklus, nes skiriasi atitinkama visuomenė, į kurią jie orientuoti. Vartotojai, į kuriuos orientuotas prašomas įregistruoti prekių ženklas, yra visuomenės dalis, kurią sudaro jauni tėvai, o vartotojus, kuriem skirtos suaugusiųjų kelnaitės, pardavinėjamos pažymėtos prekių ženklu PAM-PAM, sudaro senyvo arba labai senyvo amžiaus žmonės.

70 VRDT nuomone, visapusiškas supainiojimo galimybės vertinimas atskleidžia, kad egzistuoja supainiojimo galimybė. Atsižvelgiant į nagrinėjamų prekių ir prekių ženklų panašumą nurodytas vartotojas ispanas galėtų manyti, kad prekių ženklu PAM-PIM'S BABY-PROP pažymėtų prekių komercinė kilmė sutampa su prekių, kurios parduodamos pažymėtos prekių ženklu PAM-PAM, komercine kilme.

— Pirmosios instancijos teismo vertinimas

71 Supainiojimo galimybė egzistuoja, 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; šio sprendimo 48 punkte minėto sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer* 17 punktas ir šio sprendimo 28 punkte minėto sprendimo *ARTHUR IR FÉLICIE* 26 punktas).

72 Visuomenės suklaidinimo galimybės vertinimas turi būti visapusiškas, atsižvelgiant į visus su nagrinėjama byla susijusius veiksnius (šio sprendimo 48 punkte minėto sprendimo *SABEL* 22 punktas; 71 punkte minėto sprendimo *Canon* 16 punktas ir 48 punkte minėto sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer* 18 punktas).

73 Visapusiško supainiojimo galimybės įvertinimo tikslais paprastas nagrinėjamų prekių vartotojas laikomas pakankamai informuotu ir protingai pastabiu bei nuovokiu. Jo pastabumo lygis gali kisti pagal nagrinėjamą prekių ar paslaugų kategoriją (šio sprendimo 29 punkte minėto sprendimo *ELS* 47 punktas).

74 Šiuo atveju atsižvelgiant į pateiktus paaiškinimus reikia manyti, kad prašomo įregistruoti prekių ženklo ir nagrinėjamo ankstesnio prekių ženklo panašumas yra nustatytas. Be to, reikia priminti, kaip tai daroma ginčijamame sprendime, kad prekių ženklais, dėl kurių kilo ginčas, žymimos prekės yra tapačios. Dėl šio tapatumo nagrinėjamų žymenų galimi skirtumai susilpnėja (žr. šiuo klausimu šio sprendimo 22 punkte minėto sprendimo *BUDMEN* 59 punktą).

75 Kalbant apie atitinkamą visuomenę, buvo nustatyta, kad tiek nagrinėjamas ankstesnis prekių ženklas, tiek prašomas įregistruotas prekių ženklas žymi būtent kūdikiams skirtas sauskelnes. Taigi nurodyta visuomenė sutampa bent jau iš dalies abiejų prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, atžvilgiu.

76 Pirmosios instancijos teismas primena, kad aprangos sektoriuje dažnai tas pats prekių ženklas vaizduojamas įvairiais deriniais, atsižvelgiant į juo žymimas prekes. Taip pat įprasta, kad ta pati įmonė naudotų išvestinius prekių ženklus, t. y. žymenis, išvedamus iš pagrindinio prekių ženklo ir turinčius bendrų dominuojančių elementų, siekiant atskirti skirtingas gamybos linijas (šio sprendimo 29 punkte minėto spendimo *Fifties* 49 punktas; 22 punkte minėto sprendimo *BUDMEN* 57 punktas ir 49 punkte minėto sprendimo *NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE* ir

NLCollection 51 punktas). Tokiomis aplinkybėmis reikia manyti, kad atitinkama visuomenė prekių ženklais, dėl kurių kilo ginčas, žymimas prekes laiko aiškiai priklausančiomis dviem skirtingiems prekių asortimentams, tačiau pagamintomis toje pačioje įmonėje (žr. šiuo klausimu šio sprendimo 29 punkte minėto sprendimo *Fifties* 49 punktą ir 28 punkte minėto sprendimo *ARTHUR IR FÉLICIE* 68 punktą).

77 Atsižvelgiant į visas šias aplinkybes egzistuoja galimybė,, kad paprastas vartotojas ispanas galėtų manyti, jog prekių ženklu PAM-PIM'S BABY-PROP pažymėtos prekės ir prekės, pardavinėjamos pažymėtos prekių ženklu PAM-PAM, yra pagamintos toje pačioje įmonėje arba ekonomiškai susijusiose įmonėse.

78 Todėl Apeliacinė taryba teisingai nusprendė, kad yra galimybė supainioti nagrinėjamus prekių ženklus.

79 Dėl to vienintelis pagrindas, susijęs su Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimu, turi būti atmestas.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

80 Pagal Procedūros reglamento 87 straipsnio 2 dalį pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti bylinėjimosi išlaidas, jei laimėjusi šalis to prašė. Kadangi ieškovas pralaimėjo bylą, jis turi padengti VRDT patirtas išlaidas pagal jos pateiktus reikalavimus.

Remdamasis šiais motyvais,

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS (penktoji kolegija)

nusprendžia:

1. Atmesti ieškinį.

2. Priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas.

Vilaras Dehousse Šváby

Paskelbta 2006 m. rugsėjo 7 d. viešame posėdyje Liuksemburge.

Kancleris Pirmininkas

E. Coulon M. Vilaras