PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS
2006 m. spalio 10 d. *

Byloje T-172/05

Armacell Enterprise GmbH, įsteigta Miunsteryje (Vokietija), atstovaujama advokato O. Spuhler,

ieškovė,

prieš

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

atsakovę,

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

* Proceso kalba: anglų.

nmc SA, įsteigtai Raeren-Eynatten (Belgija), atstovaujamai advokatų P. Péters ir T. de Haan,

dėl ieškinio, pareikšto dėl 2005 m. vasario 23 d. VRDT pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 552/2004-1), susijusio su protesto procedūra tarp *nmc SA* ir *Armacell Enterprise GmbH*,

EUROPOS BENDRIJŲ PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS
(penktoji kolegija),

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

posėdžio sekretorė K. Andová, administratorė,

atsižvelgęs į rašytinę proceso dalį ir įvykus 2006 m. gegužės 4 d. posėdžiui,

priima šį

Sprendimą

Ginčo aplinkybės

1 2001 m. gruodžio 3 d. *Armacell Enterprise GmbH* (toliau – ieškovė), 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), Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) pateikė Bendrijos prekių ženklo paraišką.

2 Prašomas įregistruoti prekių ženklas yra žodinis žymuo ARMAFOAM.

3 Prekės, kurioms buvo prašoma įregistruoti prekių ženklą, priklauso 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų ženklų registravimo klasifikacijos su pakeitimais ir pataisymais 20 klasei ir apibūdinamos taip: „putplasčio prekės, pagamintos iš elastomerų, termolastų ar reaktoplastų, kaip sistemos komponentai ar kaip galutinio vartojimo prekės".

4 2002 m. birželio 24 d. prekių ženklo paraiška buvo paskelbta *Bendrijos prekių ženklų biuletenyje*.

5 2002 m. liepos 9 d. *nmc SA* (toliau – į bylą įstojusi šalis), remdamasi Reglamento Nr. 40/94 42 straipsnio 1 dalimi, padavė protestą dėl prašomo prekių ženklo įregistravimo.

6 Savo protestą ji grindė Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyta galimybe supainioti prašomą įregistruoti prekių ženklą ir ankstesnį žodinį Bendrijos prekių ženklą NOMAFOAM, kurį į bylą įstojusi šalis 1997 m. spalio 31 d. įregistravo šioms prekėms:

— 17 klasė: „Prekės iš pusiau apdirbto plastiko, užpildai, sandarinimo ir izoliacinės medžiagos, polietileno putplastis (pusiau apdirbta medžiaga), šilumos ir garso izoliavimo medžiagos, plastikiniai kamšalai, plastikinės pakavimo medžiagos,

šiai klasei priklausančios drėgmę ir šaltį izoliuojančios medžiagos, garso izoliacinės medžiagos, nemetaliniai lankstieji vamzdžiai“,

— 19 klasė: „Nemetalinės statybinės medžiagos; statybiniai standieji nemetaliniai vamzdžiai; šiai klasei priklausančios sienų dangos“,

— 20 klasė: „Prie kitų klasių nepriskirti plastikiniai gaminiai, plastikiniai indai, čiužiniai, pagalvės, pagalvėlės iš plastiko pasiremti, ypač atsisėsti ir (arba) atsiklaupti, naudojami sodininkystei ir (arba) namų remonto darbams, sportui, gimnastikai, pramogoms ir laisvalaikiui“,

— 27 klasė: „Kilimai, neslystantys kilimai, automobilių kilimėliai, dembliai, patiesalai; kilimai, patiesalai ir dembliai iš plastiko pasiremti, ypač atsisėsti ir (arba) atsiklaupti, naudojami sodininkystei ir (arba) namų remonto darbams, sportui, gimnastikai, pramogoms ir laisvalaikiui; grindų dangos, sienų dangos, kitoms klasėms nepriklausančios izoliacinės dangos, netekstiliniai sienų apmušalai“,

— 28 klasė: „Gimnastikos ir sporto reikmenys, nepriskirti prie kitų klasių“.

7 2004 m. gegužės 24 d. sprendimu Protestų skyrius atmetė protestą remdamasis tuo, jog prašomas įregistruoti prekių ženklas ir ankstesnis prekių ženklas buvo pakankamai skirtingi, kad galima būtų atmesti bet kokią galimybę, jog paprastas Bendrijos vartotojas juos supainios Bendrijos teritorijoje.

8 2004 m. liepos 5 d. į bylą įstojusi šalis Reglamento Nr. 40/94 57–62 straipsnių pagrindu padavė apeliacinį skundą dėl Protestų skyriaus sprendimo. 2004 m. rugsėjo 23 d. ji pateikė dokumentą, kuriame išdėstyti apeliacinio skundo pagrindai. 2004 m. gruodžio 17 d. ieškovė pateikė savo pastabas dėl į bylą įstojusios šalies apeliacinio skundo.

9 2005 m. vasario 23 d. sprendimu (toliau – skundžiamas sprendimas), apie kurį ieškovei buvo pranešta 2005 m. vasario 25 d. laišku, VRDT Pirmoji apeliacinė taryba patenkino apeliacinį skundą nurodydama, kad supainiojimo galimybė egzistuoja.

Procesas ir šalių reikalavimai

10 2005 m. balandžio 29 d. Pirmosios instancijos teismo kanceliarijoje gautu pareiškimu ieškovė pareiškė šį ieškinį. Ji pažymėjo, jog kartu su jos advokatu jai atstovauja ir jos patentinis patikėtinis C. Hano.

11 VRDT savo atsiliepimą į ieškinį pateikė 2005 m. rugpjūčio 10 d., o į bylą įstojusi šalis tai padarė 2005 m. rugpjūčio 29 dieną.

12 2005 m. rugsėjo 15 d. laišku, kuris Pirmosios instancijos teismo kanceliarijoje buvo gautas 2005 m. rugsėjo 19 d., remdamasi Pirmosios instancijos teismo Procedūros reglamento 135 straipsnio 2 dalimi, ieškovė paprašė jai suteikti galimybę pateikti dubliką. Ieškovė taip pat patvirtino, kad jos patentinis patikėtinis dalyvaus teismo posėdyje.

13 2005 m. rugsėjo 27 d. Pirmosios instancijos teismo penktosios kolegijos pirmininko sprendimu prašymas pateikti dubliką buvo atmestas. Tos pačios dienos laišku Pirmosios instancijos teismo kancleris ieškovę informavo apie šį sprendimą, apie galimybę pateikti savo pastabas per teismo posėdį ir, galiausiai apie tai, kad C. Hano galės pareikšti nuomonę tik dalyvaujant ieškovės advokatui ir jo prižiūrimas.

14 Ieškovė Pirmosios instancijos teismo prašo:

— panaikinti skundžiamą sprendimą,

— priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.

15 VRDT Pirmosios instancijos teismo prašo:

— atmesti ieškinį,

— priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

16 Į bylą įstojusi šalis Pirmosios instancijos teismo prašo:

— atmesti ieškinį,

— priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

Dėl teisės

17 Ieškovė nurodo vienintelį panaikinimo pagrindą, susijusį tik su Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimu, motyvuodama tuo, kad Apeliacinė taryba padarė klaidingą išvadą dėl supainiojimo galimybės buvimo, nors ji formaliai nurodo ir Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 5 dalies antro sakinio pažeidimą.

Šalių argumentai

18 Ieškovė visų pirma teigia, kad ginčijami prekių ženklai nėra panašūs.

19 Pirmieji šių prekių ženklų skiemenys, atitinkamai „no" prekių ženkle NOMAFOAM ir „ar" prekių ženkle ARMAFOAM, yra labai skirtingi. Vartotojas į juos lengviau atkreipia dėmesį, nes jie yra žymens pradžioje. Taigi skambėjimo ir vizualinio panašumo laipsnis yra mažas.

20 Konceptualaus panašumo klausimu ieškovė teigia, kad žodžių „armafoam" ir „nomafoam" atitinkamose kalbose nėra, todėl atitinkama visuomenės dalis juos suvoks kaip sukurtus žodžius. Tačiau ieškovė mano, kad antra ginčijamų prekių ženklų dalis – anglų kalbos žodis „foam" – atitinkamos visuomenės dalies bus suvokiama kaip paprasčiausiai apibūdinanti šiais prekių ženklais žymimas prekes. Šiuo atžvilgiu ieškovė laikosi nuomonės, kad atitinkamos visuomenės dalies požiūriu vertinant konceptualų panašumą anglų kalba yra lemiama. Todėl ginčijamų prekių ženklų dalies „foam" skiriamasis požymis yra labai silpnas. Tai dar labiau padidina pirmųjų šių prekių ženklų dalių – „arma" ir „noma", – kurios atitinkamai

visuomenės daliai reiškia aiškiai skirtingus terminus, nedarančius nuorodos į jokią bendrą koncepciją, svarbą. Atsižvelgiant į bendrą šių prekių ženklų sukuriamą įspūdį, šios pirmosios dalys, kurioms būdingas ypatingas skiriamasis požymis, yra dominuojantys ginčijamų prekių ženklų elementai.

21 Todėl ieškovė tvirtina, kad atitinkama visuomenės dalis dėmesį kreips ne į antrąją, paprasčiausiai apibūdinančią ginčijamų prekių ženklų dalį, o į pirmąją šių prekių ženklų dalį, kuri visai nėra apibūdinanti, o turi aiškų skiriamąjį požymį. Todėl tarp ginčijamų prekių ženklų nėra jokio konceptualaus panašumo. Be to, Apeliacinė taryba skundžiamame sprendime nenurodė jokio elemento, įrodančio konceptualaus panašumo buvimą.

22 Apeliacinė taryba neteisingai manė, kad ginčijamų prekių ženklų sukuriamą bendrą įspūdį lemia šių ženklų antroji dalis „foam“, nors, remiantis nusistovėjusios teismo praktikos įtvirtintu principu, jei žodžių pradžia yra skirtinga, paprastai ji ir išlieka atmintyje. Apeliacinė taryba taip pat patvirtino, kad tapati dalis „foam“ yra žymimas prekes apibūdinantis požymis. Tačiau pagal Teisingumo Teismo praktiką, apibūdinanti prekių ženklo dalis gali ir neturėti skiriamojo požymio, o tai prieštarautų Apeliacinės tarybos vertinimui ir turėtų lemti skundžiamo sprendimo panaikinimą.

23 Kaip antrą ir alternatyvų argumentą ieškovė nurodo tai, kad ginčijamais prekių ženklais žymimos prekės nėra panašios. Prekių ženklo paraiškoje nurodytos prekės iš putplasčio ir ankstesniu prekių ženklu žymimos 20 klasei priskiriamos prekės iš plastiko nėra panašios. Tai taip pat taikytina ir kitoms ankstesniu prekių ženklu žymimoms prekėms.

24 Skundžiamo sprendimo 21 punkte Apeliacinė taryba apsiribojo tvirtinimu, kad prekių ženklo paraiška, be kita ko, skirta putplasčio prekėms, pagamintoms iš

elastomerų ir termoplastų, kad 20 klasei priklausančios ir ankstesniu prekių ženklu žymimos prekės gaminamos iš plastiko ir kad plastikas, kaučiukas bei elastomerai yra panašios žaliavos, kurias galima naudoti dideliam kiekiui 20 klasei priklausančių prekių, pavyzdžiui, dembliams, čiužiniams ir pagalvėlėms, gaminti.

25 Tačiau galimybės, kad ginčijamais prekių ženklais žymimos prekės būtų gaminamos iš tos pačios žaliavos, nepakanka, kad šios prekės būtų laikomos panašiomis Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto prasme. Todėl Apeliacinė taryba klaidingai išaiškino su prekių panašumu susijusią sąlygą.

26 VRDT ir į bylą įstojusi šalis nesutinka su ieškovės argumentais. Jų manymu, Apeliacinė taryba padarė teisingą išvadą dėl galimybės supainioti ženklus buvimo. Bet kuriuo atveju į bylą įstojusi šalis ginčija ieškovės argumentų dėl prekių palyginimo priimtinumą.

Pirmosios instancijos teismo vertinimas

27 Pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktą, ankstesnio prekių ženklo savininkui užprotestavus, prekių ženklas, kuriam įregistruoti buvo paduota paraiška, neregistruojamas, „jeigu dėl savo panašumo į ankstesnį prekių ženklą ar tapatumo jam arba dėl prekių ar paslaugų, kurioms prekių ženklai yra skirti, panašumo ar tapatumo yra galimybė suklaidinti visuomenę toje teritorijoje, kurioje ankstesnis prekių ženklas yra apsaugotas; suklaidinimo galimybė apima ir galimybę sieti su ankstesniu prekių ženklu“.

28 Pagal Teisingumo Teismo ir Pirmosios instancijos teismo praktiką, suklaidinimo galimybė egzistuoja, jeigu visuomenė gali manyti, jog nagrinėjamos prekės ar paslaugos yra kilusios iš tos pačios įmonės arba iš ekonomiškai susijusių įmonių (1998 m. rugsėjo 29 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Canon*, C-39/97, Rink. p. I-5507, 29 punktas ir 1999 m. birželio 22 d. Sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, C-342/97, Rink. p. I-3819, 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).

29 Pagal tą pačią teismo praktiką, visuomenės suklaidinimo galimybės vertinimas turi būti visapusiškas, atsižvelgiant į visus su nagrinėjama byla susijusius veiksnius (1997 m. lapkričio 11 d. Teisingumo Teismo sprendimo *SABEL*, C-251/95, Rink. p. I-6191, 22 punktas; šio sprendimo 28 punkte minėtų sprendimo *Canon* 16 punktas, sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer* 18 punktas ir sprendimo *Fifties* 26 punktas).

30 Šis visapusiškas vertinimas, kiek jis susijęs su vizualiniu, skambėjimo ar konceptualiu ginčijamų prekių ženklų panašumu, turi būti pagrįstas bendru prekių ženklų daromu įspūdžiu, ypač atsižvelgiant į jų skiriamuosius ir dominuojančius elementus (29 punkte nurodyto sprendimo *SABEL* 23 punktas).

31 Toks visapusiškas vertinimas reiškia, jog tarp veiksnių, į kuriuos yra atsižvelgiama, būtent tarp prekių ženklų ir prekių bei paslaugų, kuriems jie yra skirti, panašumo, egzistuoja tam tikra tarpusavio priklausomybė. Mažą prekių ar paslaugų, kurias žymi ženklai, panašumo laipsnį gali kompensuoti didelis prekių ženklų panašumo laipsnis, ir atvirkščiai (28 punkte minėtų sprendimo *Canon* 17 punktas, sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer* 19 punktas ir sprendimo *Fifties* 27 punktas).

32 Be to, paprasto nagrinėjamų prekių ir paslaugų vartotojo prekių ženklo suvokimas yra lemiamas kriterijus atliekant visapusišką visuomenės suklaidinimo galimybės vertinimą. Paprastas vartotojas paprastai prekių ženklą suvokia kaip visumą ir nenagrinėja jo atskirų detalių (29 punkte minėto sprendimo *SABEL* 23 punktas ir

28 punkte minėtų sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer* 25 punktas, sprendimo *Tribunal Fifties* 28 punktas ir 2004 m. kovo 3 d. Sprendimo *Mühlens prieš VRDT – Zirh International (ZIRH)*, T-355/02, Rink. p. II-791, 41 punktas). Siekiant atlikti tokį visapusišką vertinimą manoma, jog paprastas nagrinėjamų prekių vartotojas yra gerai informuotas, protingai pastabus bei nuovokus. Be to, reikia atsižvelgti į tai, kad paprastas vartotojas tik retais atvejais gali tiesiogiai palyginti skirtingus prekių ženklus ir turi kliautis atmintyje išsaugotu netobulu prekių ženklo atvaizdu. Taip pat reikia atsižvelgti į tai, kad paprasto vartotojo pastabumo lygis gali kisti pagal nagrinėjamų prekių ar paslaugų kategoriją (28 punkte minėtų sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer* 26 punktas ir sprendimo *Fifties* 28 punktas).

33 Galiausiai Reglamento Nr. 40/94 1 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas vieningas Bendrijos prekių ženklo statusas reiškia, kad ankstesnis Bendrijos prekių ženklas yra vienodai apsaugotas visose valstybėse narėse. Todėl ankstesniais Bendrijos prekių ženklais galima remtis prieštaraujant bet kuriai paraiškai 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, pagal kurį 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 (2002 m. spalio 23 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Matratzen Concord prieš VRDT – Hukla Germany (MATRATZEN)*, T-6/01, Rink. p. II-4335, 59 punktas; 32 punkte nurodyto sprendimo *ZIRH* 36 punktas; 2004 m. spalio 6 d. 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 bei 2005 m. kovo 1 d. Sprendimo *Fusco prieš VRDT – Fusco International (ENZO FUSCO)*, T-185/03, Rink. p. II-715, 33 punktas).

34 Visų pirma, dėl atitinkamos visuomenės dalies apibrėžimo reikia konstatuoti, kaip tai padarė Apeliacinė taryba (skundžiamo sprendimo 8 ir 9 punktai) bei šalys, kad prekės, nurodytos prekių ženklo paraiškoje, ir prekės, kurioms skirtas ankstesnis

prekių ženklas, gali būti parduodamos plačiai visuomenei – ir profesionalams, ir ne profesionalams. Todėl atitinkamą visuomenės dalį sudaro visi Bendrijos vartotojai.

35 Antra, prekių palyginimo klausimu Apeliacinė taryba skundžiamo sprendimo 21 punkte iš esmės nurodė, kad labai platus prekių ženklo paraiškoje nurodytų prekių apibūdinimas apima prekes, kurioms taikomas ankstesnis prekių ženklas. Tarp pastarųjų Apeliacinė taryba ypač nurodė 20 klasės prekes, būtent kitoms klasėms nepriskirtas prekes iš plastiko, demblius, čiužinius ir pagalvėles – prekes, kurios, Apeliacinės tarybos manymu, iš esmės galėtų būti gaminamos iš tų pačių žaliavų, kaip ir prekių ženklo paraiškoje nurodytos prekės. Todėl Apeliacinė taryba padarė išvadą, kad ginčijamais prekių ženklais žymimos prekės yra labai panašios ar net tapačios (skundžiamo sprendimo 21 punktas).

36 Nepaaiškindama konkrečiau ieškovė teigia, kad ginčijamais prekių ženklais žymimos prekės nėra panašios. Be to, ji iš esmės teigia, kad galimybės, jog ginčijamais prekių ženklais žymimos prekės gali būti gaminamos iš tų pačių žaliavų, nepakanka, kad prekės būtų laikomos panašiomis Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto prasme. Todėl Apeliacinė taryba prekių panašumo sąlygą išaiškino klaidingai.

37 VRDT sutinka su Apeliacinės tarybos išvada dėl prekių panašumo buvimo, tačiau prie šios išvados prieina remdamasi kitokiais argumentais. Priešingai negu Apeliacinė taryba, VRDT mano, jog ne prašomu įregistruoti prekių ženklu žymimos prekės apima tam tikras prekes, kurioms skirtas ankstesnis prekių ženklas, bet prekės, kurioms skirtas ankstesnis prekių ženklas, ypač „kitoms klasėms nepriskiriamos (20 klasės) prekės iš plastiko“ – kategorija, kuri, VRDT nuomone, negali būti apribota nei pagal naudojamo plastiko rūšį, nei pagal prekių iš plastiko naudojimą, – apima prašomu įregistruoti prekių ženklu žymimas prekes.

38 Į bylą įstojusi šalis teigia, kad ieškovės argumentai dėl prekių Pirmosios instancijos teisme yra nepriimtini pagal Procedūros reglamento 135 straipsnio 4 dalį, nes jais nebuvo remtasi VRDT vykusioje procedūroje. Papildomai į bylą įstojusi šalis sutinka su Apeliacinės tarybos išvada, kad prekių ženklo paraiškos formuluotė, kiek tai susiję su joje nurodytomis prekėmis, yra tokia plati, kad ji apima ankstesniu prekių ženklu žymimas ir 20 klasei priklausančias prekes. Į bylą įstojusi šalis pateikė keletą prekybos dokumentų, kuriuos ji jau buvo pateikusi VRDT.

39 Visų pirma, su prekėmis susijusių ieškovės argumentų tariamo nepriimtinumo klausimu primintina, kad Reglamento Nr. 40/94 63 straipsnio 2 dalies pagrindu Pirmosios instancijos teisme pareiški ieškiniai skirti Apeliacinių tarybų sprendimų teisėtumui patikrinti (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. Sprendimo *Éditions Albert René prieš VRDT – Trucco (Starix)*, T-311/01, Rink. p. II-4625, 70 punktą bei jame nurodytą teismo praktiką). Pagal Reglamentą Nr. 40/94, taikant jo 74 straipsnį, šis patikrinimas turi būti atliekamas laikantis Apeliacinėje taryboje nagrinėtos bylos faktinių ir teisinių aplinkybių ribų (2003 m. kovo 5 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Unilever prieš VRDT (Tablette ovoïde)*, T-194/01, Rink. p. II-383, 16 punktas ir 2005 m. vasario 1 d. Sprendimo *SPAG prieš VRDT – Dann ir Backer (HOOLIGAN)*, T-57/03, Rink. p. II-287, 17 punktas). Be to, pagal Procedūros reglamento 135 straipsnio 4 dalį, šalių rašytiniais pareiškimais negalima keisti Apeliacinėje taryboje nagrinėtos bylos dalyko.

40 Todėl reikia nagrinėti, ar pirmą kartą teigdama Pirmosios instancijos teisme, kad ginčijamais prekių ženklais žymimos prekės yra skirtingos, ieškovė pakeitė bylos dalyką.

41 Šiuo atžvilgiu būtina konstatuoti, jog Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktu pagrįstas protestas dėl Bendrijos prekių ženklo įregistravimo įpareigoja VRDT nuspręsti dėl ginčijamais prekių ženklais žymimų prekių ir paslaugų tapatumo ar panašumo.

42 Taip yra ir tada, kai VRDT ar viena proceso šalių mano, jog dėl didelių skirtumų, kurie buvo nustatyti tarp prekių ženklų ir kurie bet kuriuo atveju panaikina jų supainiojimo galimybę, nagrinėjamų prekių ir paslaugų tapatumo ar panašumo klausimą svarstyti nėra prasmės. Be to, tai, kad nagrinėjamu atveju ieškovė per procedūrą Protestų skyriuje sutiko su tuo, jog prekių ženklais žymimos prekės gali būti potencialiai tapačios, vėliau per procedūrą Apeliacinėje taryboje ji nurodė, jog prekių panašumo klausimas gali būti paliktas neišspręstas, atsižvelgiant į tariamą ginčijamų prekių ženklų skirtumą, neatleidžia VRDT nuo pareigos svarstyti klausimą, ar šiais prekių ženklais žymimos prekės yra panašios ar tapačios. Todėl ši aplinkybė taip pat neatima iš ieškovės teisės Apeliacinėje taryboje nagrinėtos bylos faktinių ir teisinių aplinkybių ribose ginčyti šios instancijos šiuo klausimu padarytas išvadas (žr., pagal analogiją, 2004 m. lapkričio 23 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Frischpack prieš VRDT (Sūrio dėžutės forma)*, T-360/03, Rink. p. II-4097, 32–35 punktus).

43 Būtina pažymėti, kad su prekių palyginimu susiję ieškovės argumentai Pirmosios instancijos teisme neviršija Apeliacinėje taryboje spręsto ginčo ribų. Iš tiesų ieškovė ginčija tik su prekių palyginimu susijusius pastarosios instancijos išvadas ir argumentus. Iš to išplaukia, kad šiais argumentais ieškovė nepakeitė bylos dalyko ir todėl jie yra priimtini Pirmosios instancijos teisme.

44 Kaip matyti iš teismo praktikos, nustatant, ar egzistuoja panašumas tarp nagrinėjamų prekių ar paslaugų, reikia atsižvelgti į visus svarbius ryšį tarp prekių ir paslaugų nusakančius veiksnius, ypač į jų prigimtį, paskirtį, naudojimą bei konkuruojamąjį ar papildomąjį pobūdį (28 punkte nurodyto sprendimo *Canon* 23 punktas; 2004 m. liepos 8 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Sunrider prieš VRDT – Espadafor Caba (VITAFRUIT)*, T-203/02, Rink. p. II-2811, 65 punktas ir 2005 m. gegužės 4 d. Sprendimo *Chum prieš VRDT – Star TV (STAR TV)*, T-359/02, Rink. p. II-1515, 31 punktas).

45 Šioje byloje prekių ženklo paraiškoje nurodytų prekių prigimties apibrėžimas yra labai platus, nes jis apima prekes, skirtas būti „sistemos komponentais ar galutinio vartojimo prekėmis“, tai yra praktiškai bet kokias prekes. Vienintelis šiame apibrėžime numatytas apribojimas yra susijęs su žaliavomis, iš kurių šios prekės gaminamos, – tai yra putplasčio prekės iš elastomerų, termoplastų ir reaktoplastų.

46 Be kai kurių prekių, kurias Apeliacinė taryba nurodė skundžiamo sprendimo 21 punkte ir kurios priskiriamos 20 klasei, ankstesniu prekių ženklu žymimas platus prekių, kurių didžioji dalis gali atitikti apibūdinimą „sistemos komponentai“ ar „galutinio vartojimo prekės“ ir būti gaminama iš putplasčio, asortimentas.

47 Ieškovė niekada netvirtino, kad jos prekių ženklo paraiškoje nurodytiems putplasčiams būdingos tokios ypatingos cheminės ar fizinės savybės, kad dėl pastarųjų jie tinkami tik labai specifinių prekių, nesančių prekių, kurioms taikomas ankstesnis prekių ženklas, sąraše, gamybai.

48 Ieškinio 65 punkte ieškovė apsiriboja teiginiu, kad putplasčio prekės, viena vertus, ir 20 klasės prekės iš plastiko, kita vertus, nėra panašios, ir priduria, jog tai taikytina ir kitoms, ankstesniu prekių ženklu žymimoms prekėms.

49 Šis ieškovės niekaip nepagrįstas teiginys negali paneigti Apeliacinės tarybos išvados, prie kurios ši priėjo skundžiamo sprendimo 21 punkte, kad „plastikas, kaučiukas ir elastingi polimerai“ yra panašios žaliavos, ir bet kuriuo atveju jam prieštarauja toliau išdėstyti argumentai.

50 Pirma, kaip savo atsiliepime į ieškinį pažymi VRDT, elastomerų, termoplastų ir reaktoplastų putplasčiai yra plastikas. Šį faktą, atrodo, pripažįstanti ir pati ieškovė, nes ieškinio 63 punkte ji nurodo galimybę ginčijamais prekių ženklais žymimas prekes gaminti iš tų pačių žaliavų.

51 Antra, ieškovės teiginys prieštarauja pozicijai, kurios ji laikėsi nagrinėjant žymenų panašumą – kad priesaga „foam" yra „paprasčiausiai apibūdinanti" prekes, kurios žymimos ginčijamais prekių ženklais (ieškinio 43 punktas). Iš tiesų taip ieškovė numanomai pripažino, kad į bylą įstojusios šalies įregistruotu prekių ženklu žymimos prekės taip pat yra prekės iš putplasčio.

52 Trečia, iš VRDT vykusioje procedūroje į bylą įstojusios šalies pateiktų ir prie atsiliepimo į ieškinį jos pridėtų dokumentų matyti, kad naudodama prekių ženklą ARMAFOAM ieškovė gamina prekes, kurios atitinka prekių ženklo paraiškoje pateiktą apibrėžimą ir yra tapačios ar analogiškos tam tikroms NOMAFOAM prekių ženklu žymimoms prekėms, kuriomis prekiauja į bylą įstojusi šalis, būtent apsauginiams putplasčio profiliams, skirtiems dužių prekių pakuotėms. Todėl šie dokumentai aiškiai rodo ginčijamais prekių ženklais žymimų prekių, nors tik tam tikrų, panašumą ar tapatumą. Be to, per posėdį atsakydama į Pirmosios instancijos teismo klausimą ieškovė negalėjo rimtai paneigti, kad tam tikros prekių ženklo paraiškoje nurodytos prekės tiesiogiai konkuruoja su ankstesniu prekių ženklu žymimomis prekėmis, kuriomis prekiauja į bylą įstojusi šalis.

53 Iš to, kas išdėstyta pirmiau, matyti, kad ieškovė nesugebėjo paneigti Apeliacinės tarybos vertinimo, jog „prekių ženklo paraiškos formuluotė (iš elastomerų, termoplastų putplasčio gaminamos prekės) yra pakankamai plati, kad apimtų ankstesnėje registracijoje nurodytas prekes (kitoms klasėms nepriskirtos prekės iš plastiko)" (skundžiamo sprendimo 21 punktas), pagrįstumo.

54 Be to, priešingai tam, ką mano ieškovė, šis Apeliacinės tarybos vertinimas visai nereiškia, kad išvada apie prekių panašumą grindžiama vieninteliu pagrindu – ta pačia žaliava, iš kurios šios prekės gaminamos. Jei skundžiamo sprendimo 21 punkte Apeliacinė taryba buvo priversta remtis prekių gamybai naudojamomis žaliavomis, tai tik dėl to, kad prekių ženklo paraiškoje prekės apibrėžiamos ne pagal jų paskirtį, kuri gali būti labai plati („sistemos komponentai ir galutinio vartojimo prekės"), o pagal žaliavas, iš kurių jos pagamintos („putplastis").

55 Vadinasi, Apeliacinė taryba skundžiamo sprendimo 21 punkte teisingai konstatavo, kad prašomu įregistruoti prekių ženklu žymimų prekių ir ankstesniu prekių ženklu žymimų prekių apibūdinimas sutampa, ir todėl pripažino ginčijamais prekių ženklais žymimų prekių panašumo ar net tapatumo buvimą Reglamento Nr. 10/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto prasme.

56 Trečia, ginčijamų prekių ženklų palyginimo klausimu Apeliacinė taryba pripažino, kad tarp šių prekių ženklų egzistuoja panašumas, ypač atitinkamos ne anglakalbės visuomenės dalies požiūriu (skundžiamo sprendimo 23 punktas).

57 Visų pirma, dėl konceptualaus ginčijamų prekių ženklų palyginimo Apeliacinė taryba pažymėjo, jog kaip visuma šie prekių ženklai yra išgalvotos konstrukcijos, neturinčios jokios loginės prasmės, ir todėl netinkamos konceptualiam palyginimui (skundžiamo sprendimo 18 punktas). Vis dėlto Apeliacinė taryba manė, kad tik anglakalbiai nagrinėjamų prekių vartotojai galėjo spontaniškai atskirti ginčijamų prekių ženklų priesagą „foam", atitinkančią anglų kalbos žodį „putplastis" (skundžiamo sprendimo 13 punktas).

58 Ieškovė iš esmės teigia, kad tarp ginčijamų prekių ženklų nėra jokio konceptualaus panašumo. Šiuo klausimu ji tvirtina, kad priesagą „foam“ atitinkama visuomenės dalis spontaniškai supranta kaip paprasčiausiai apibūdinančią prekes ir todėl ši visuomenės dalis kreips dėmesį ne į šią priesagą, o į ginčijamų prekių ženklų pradinius elementus „arma“ ir „noma“, kurie, jei ir turi kokią nors prasmę, visose Bendrijos kalbose bent jau neturi jokio konceptualaus panašumo.

59 VRDT ir į bylą įstojusi šalis sutinka su Apeliacinės tarybos pozicija dėl ne anglakalbių vartotojų – kad konceptualus palyginimas nėra būtinas. Anglakalbių vartotojų atžvilgiu VRDT mano, kad aplinkybės, jog pastarieji ginčijamuose prekių ženkluose gali atskirti anglų kalbos žodį, reiškiantį „putplastis“, nepakanka išvadai apie konceptualaus panašumo buvimą padaryti. Į bylą įstojusi šalis savo ruožtu mano, kad iš šios aplinkybės galima padaryti išvadą apie ginčijamų prekių ženklų santykinį konceptualų panašumą.

60 Pirmosios instancijos teismas laikosi nuomonės, kad Apeliacinės tarybos vertinimas yra pagrįstas bent jau ne anglakalbių vartotojų, kurių atžvilgiu nebūtina atlikti konceptualaus ginčijamų prekių ženklų vertinimo, atveju. Šiuo atžvilgiu ieškovės pozicija, jog ne anglakalbiai vartotojai, kaip ir anglakalbiai vartotojai, priesagą „foam“ spontaniškai identifikuos kaip reiškiančią anglų kalbos terminą „putplastis“ ir kartu kaip ginčijamais prekių ženklais žymimas prekes apibūdinantį terminą, yra akivaizdžiai klaidinga; šios pozicijos niekaip nepagrindžia ir byloje esantys įrodymai.

61 Vizualinio ir fonetinio ginčijamų prekių ženklų palyginimo atveju Apeliacinė taryba iš esmės pripažino didelių panašumų buvimą ne anglakalbės visuomenės dalies požiūriu (skundžiamo sprendimo 11–19 punktai). Iš tiesų ji pažymėjo, jog būdami sudaryti iš aštuonių raidžių ir keturių skiemenų, abu ginčijami prekių ženklai turi šešias bendras raides ir tris bendrus skiemenis ir kad priešdėliai „ar“ ir „no“, nors ir būdami ginčijamų prekių ženklų pradžioje, nepaneigia šių prekių ženklų vizualinio ir fonetinio panašumo. Į bylą įstojusi šalis ir VRDT sutinka su šia pozicija.

62 Anglakalbės visuomenės dalies atžvilgiu Apeliacinė taryba laikėsi nuomonės, kad apibūdinantis priesagos „foam“ pobūdis labiau sustiprins vizualinį ir fonetinį ginčijamų prekių ženklų panašumą šios visuomenės dalies požiūriu (skundžiamo sprendimo 16 ir 17 punktai). VRDT mano, jog apibūdinantis šios priesagos pobūdis lemtų, kad ši visuomenės dalis dėmesį kreiptų į ginčijamų ženklų pradžią „arma“ ir „noma“, kuri yra pakankamai skirtinga.

63 Ieškovė savo ruožtu teigia, kad dėl savo vietos ginčijamų prekių ženklų pradžioje priešdėliai „ar“ ir „no“ šiuos prekių ženklus aiškiai atskiria vizualiai ir fonetiškai. Ji taip pat tvirtina, jog priešdėliai „arma“ ir „noma“, kurie, jos manymu, yra dominuojantys ginčijamų prekių ženklų elementai, yra aiškiai vizualiai ir fonetiškai skirtingi.

64 Pirmosios instancijos teismas pažymi, kad vieninteliai ginčijamų prekių ženklų skirtumai, kuriuos objektyviai gali pastebėti ne anglakalbė visuomenės dalis, kyla iš šių prekių ženklų priešdėlių „ar“ ir „no“.

65 Šiuo atžvilgiu reikia sutikti su tuo, kad labiau tikėtina, jog vartotojas atkreips dėmesį į žodinių prekių ženklų pradinę dalį, o ne kitas dalis (šiuo klausimu žr. 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, 81 punktą bei 2005 m. kovo 16 d. Sprendimo *L'Oréal prieš VRDT – Revlon (FLEXI AIR)*, T-112/03, Rink. p. II-949, 64 ir 65 punktus). Tačiau šis argumentas negali būti taikomas visais atvejais (šiuo klausimu žr. 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, 50 punktą ir 2004 m. liepos 6 d. Sprendimo *Grupo El Prado Cervera prieš VRDT – Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT)*, T-117/02, Rink. p. II-2073, 48 punktą). Bet kuriuo atveju šis argumentas negali paneigti šio sprendimo 29–32 punktuose nurodytos teismo praktikos nustatyto principo, kuriuo remiantis, vertinant prekių ženklų panašumą turi būti atsižvelgiama į šių prekių ženklų sukuriamą bendrą įspūdį, nes paprastas vartotojas paprastai prekių ženklą suvokia kaip visumą ir nenagrinėja jo atskirų detalių.

66 Šioje byloje Pirmosios instancijos teismas, kaip ir Apeliacinė taryba, į bylą įstojusi šalis bei VRDT, mano, kad ne anglakalbės visuomenės dalies požiūriu skirtumo tarp ginčijamų prekių ženklų priešdėlių „ar“ ir „no“, nepaisant to, kad pastarieji yra prekių ženklo pradžioje, nepakanka paneigti šių prekių ženklų sukuriamo didelio vizualinio ir fonetinio panašumo įspūdžio, kurį lemia vienodas šių prekių ženklų ilgis (kiekvieną jų sudaro aštuonios raidės ir keturi skiemenys) ir tai, kad, be jau minėto skirtumo, šie prekių ženklai yra griežtai tapatūs tiek vizualiai (šešios raidės, išdėstytos ta pačia tvarka: „m“, „a“, „f“, „o“, „a“, „m“), tiek fonetiškai („ma“, „fo“, „am“).

67 Iš to išplaukia, kad bent jau ne anglakalbės visuomenės dalies požiūriu ginčijami prekių ženklai yra vizualiai ir fonetiškai panašūs. Dėl šios priežasties bei atsižvelgiant į tai, kad šios visuomenės dalies atveju konceptualus šių prekių ženklų palyginimas neturi prasmės, darytina išvada, jog šios visuomenės dalies požiūriu prekių ženklai yra panašūs.

68 Atsižvelgiant į šią išvadą ir į šio sprendimo 33 punkte nurodytą teismo praktiką, kuria remiantis ankstesniais Bendrijos prekių ženklais galima remtis prieštaraujant bet kuriai paraiškai įregistruoti vėlesnį prekių ženklą, kuris keltų grėsmę jų apsaugai, net jei jis būtų skirtas tik Bendrijos teritorijos dalies vartotojams, reikia konstatuoti, jog skundžiamo sprendimo 19 punkte Apeliacinė taryba pagrįstai pripažino, kad ginčijami prekių ženklai yra panašūs Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto prasme, nesant reikalo nagrinėti klausimą, ar šie prekių ženklai taip pat yra panašūs anglakalbės visuomenės dalies požiūriu.

69 Iš to, kas buvo išdėstyta pirmiau, matyti, kad Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimu paremtą vienintelį panaikinimo pagrindą reikia atmesti kaip nepagrįstą. Tokiomis aplinkybėmis ieškinį reikia atmesti.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

70 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 į bylą įstojusios šalies pateiktus reikalavimus.

Remdamasis šiais motyvais,

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS (penktoji kolegija)

nusprendžia:

1. **Atmesti ieškinį.**

2. ***Armacell Enterprise GmbH* padengia savo pačios ir Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) bei *nmc SA* bylinėjimosi išlaidas.**

Vilaras Dehousse Šváby

Paskelbta 2006 m. spalio 10 d. viešame posėdyje Liuksemburge.

Kancleris Pirmininkas

E. Coulon M. Vilaras