

Byla T-66/03

Koffiebranderij en Theehandel „Drie Mollen sinds 1818“ BV prieš

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

„Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Paraiška įregistruoti vaizdinį Bendrijos prekių ženklą, apimantį žodį „Galáxia“ — Ankstesni nacionaliniai ir tarptautiniai žodiniai prekių ženklai GALA — Santykiniai atmetimo pagrindai — Protesto atmetimas — Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas“

2004 m. birželio 22 d. Pirmosios instancijos teismo (antroji kolegija) sprendimas II - 1768

Sprendimo santrauka

1. *Bendrijos prekių ženklas — Bendrijos prekių ženklo sąvoka ir įgijimas — Santykiniai atmetimo pagrindai — Ankstesnio tapataus arba panašaus prekių ženklo, įregistruoto*

tapačioms arba panašioms prekėms ar paslaugoms, savininko protestas — Galimybė supainioti su ankstesniu prekių ženklu — Vaizdinis prekių ženklas, apimantis žodį „Galáxia“ ir žodiniai prekių ženklai GALA

(Tarybos reglamento Nr. 40/94 8 str. 1 dalies b punktas)

2. *Bendrijos prekių ženklas — Procedūros nuostatos — Faktinių aplinkybių tyrimas savo iniciatyva — Protesto procedūra — Tik nurodytų pagrindų tyrimas — Šalių pareiga nurodyti pagrindžiančius faktus ir įrodymus*

(Tarybos reglamento Nr. 40/94 74 str. 1 dalis)

3. *Bendrijos prekių ženklas — Bendrijos prekių ženklo sąvoka ir įgijimas — Santykiniai atmetimo pagrindai — Ankstesnio tapataus arba panašaus prekių ženklo, įregistruoto tapačioms arba panašioms prekėms ar paslaugoms, savininko protestas — Galimybė supainioti su ankstesniu prekių ženklu — Galimybė susieti — Sąvoka, skirta tik patikslinti galimybės suklaidinti apimtį*

(Tarybos reglamento Nr. 40/94 8 str. 1 dalies b punktas)

1. Paprastam vartotojui nėra galimybės supainioti vaizdinį prekių ženklą, apimantį žodinį elementą „Galáxia“, dėl kurio buvo paduota paraiška įregistruoti kaip Bendrijos prekių ženklą, skirtą žymėti prekę „kava“, nurodytą Nicos klasifikacijos 30 klasėje, su nacionaliniais ar tarptautiniais žodiniais prekių ženklais GALA, įregistruotais arba anksčiau galiojusiais Graikijoje, Jungtinėje Karalystėje, Beniliukse, Prancūzijoje, Italijoje, Austrijoje ir Portugalijoje, skirtais žymėti prekes „kava ir arbata“ arba „arbata“, nurodytas toje pačioje klasėje.

dėl kurių kilo ginčas, vizualių, fonetinių ir conceptualių požiūriu nėra panašūs ir todėl galimybė supainioti, nurodyta Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkte, gali būti atmesta.

(žr. 22, 28 ir 37 punktus)

Iš tikrųjų, nors tiesa, kad prekių ženklo paraiškoje nurodyta prekė ir ankstesniais prekių ženklais pažymėtos prekės yra tapачios arba panašios, prekių ženklai,

2. Pagal Reglamento Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo 74 straipsnio 1 dalį *in fine* procedūros dėl atsisakymo registruoti paraiškas metu Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklsams ir pramoniniam dizainui) nagrinėja tiksliai šalių nurodytus pagrindus bei prašymus. Iš šios nuostatos išplaukia, kad šalys taip pat turi nurodyti šiuos pagrindus pagrindžiančius faktus bei įrodymus. Kai protestą pateikusi šalis ketina remtis faktu,

kad jos prekių ženklas yra visuotinai žinomas, ji turi nurodyti faktines aplinkybes ir prireikus pateikti įrodymus, leidžiančius Tarnybai patikrinti tokio tvirtinimo teisingumą. Todėl, jeigu konkrečiu atveju protesto pareiškėja nori, kad būtų atsižvelgta į jos ankstesnio prekių ženklo galimą visuotinį žinomumą, ji negali remtis vien tvirtinimu, jog tokia reputacija egzistuoja.

(žr. 32 punktą)

3. Reglamento Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo 8 straipsnio 1 dalies b punktas, susijęs su santykinio atsisakymo registruoti prekių ženklą pagrindu dėl galimybės supainioti du prekių ženklus, taikytinas tik tuo atveju, kai dėl prekių ženklų panašumo ar tapatumo

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; suklaidinio galimybė apima ir galimybę sieti su ankstesniu prekių ženklu“. Iš šios formuluotės išplaukia, kad sąvoka „galimybė sieti“ nėra alternatyvi sąvokai „galimybė suklaidinti“, tačiau skirta patikslinti jos turinį. Pati šios nuostatos formuluotė reiškia, kad ji negali būti taikoma, jeigu nėra visuomenės suklaidinio galimybės. Suklaidinio galimybės šios nuostatos prasme egzistuoja, tik jeigu nustatoma, kad vartotojas galėtų manyti, jog prekių ženklais, dėl kurių kilo ginčas, pažymėtos parduodamos prekės yra tos pačios įmonės ar ekonomiškai susijusių įmonių prekės.

(žr. 36 punktą)