

Byla T-336/03

Les Éditions Albert René
prieš
Vidaus rinkos derinimo tarnybą
(prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT)

„Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Ankstesnis žodinis Bendrijos ir nacionalinis prekių ženklas OBELIX — Žodinio Bendrijos prekių ženklo MOBILIX paraiška — Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas ir 8 straipsnio 2 dalis“

2005 m. spalio 27 d. Pirmosios instancijos teismo (trečioji kolegija) sprendimas II - 4672

Sprendimo santrauka

1. *Bendrijos prekių ženklas — Apeliacinė procedūra — Bendrijos teisme pareikštas ieškinys — Pirmosios instancijos teismo kompetencija — Faktinių aplinkybių nagrinėjimas iš naujo atsižvelgiant į jame pirmą kartą pateiktus įrodymus — Netaikymas*
(Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 135 straipsnio 4 dalis; Tarybos reglamento Nr. 40/94 63 straipsnis)

2. *Procesas — Ieškinys — Ginčo dalykas — Apibrėžimas — Pakeitimas vykstant procesui — Draudimas*
(Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 44 straipsnio 1 dalis ir 48 straipsnio 2 dalis)
 3. *Bendrijos prekių ženklas — Procedūros nuostatos — Faktinių aplinkybių nagrinėjimas savo iniciatyva — Protesto procedūra — Tik nurodytų pagrindų nagrinėjimas — Tarybos pareiga laikyti įrodytais vienos šalies pateiktus argumentus, kurių neginčijo kita šalis — Nebuvimas*
(Tarybos reglamento Nr. 40/94 74 straipsnio 1 dalis)
 4. *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 — Žodiniai prekių ženklai MOBILIX ir OBELIX*
(Tarybos reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas)
 5. *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 — Nagrinėjamų prekių ženklų panašumas — Vizualių arba fonetinių panašumų nuslopinimas conceptualiais skirtumais — Sąlygos*
(Tarybos reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas)
 6. *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 — Ankstesnio prekių ženklo geras vardas — Poveikis*
(Tarybos reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas)
-
1. Ieškiniu, pateiktu Pirmosios instancijos teisme dėl Vidaus rinkos derinimo tarybos (prekių ženkams ir pramoniniam dizainui) apeliacinės tarybos sprendimo, siekiama patikrinti tokio sprendimo teisėtumą pagal Reglamento Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo 63 straipsnį. Procese dėl panaikinimo skundžiamo akto teisėtumas turi būti vertinamas atsižvelgiant į teises ir faktines aplinkybes, buvusias akto priėmimo momentu. Taigi Pirmosios instancijos teismas neturi iš naujo nagrinėti faktinių aplinkybių, atsižvelgdamas į jam pirmą kartą pateiktus įrodymus. Iš tikrųjų tokių įrodymų priimtumas prieštarautų Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 135 straipsnio 4 daliai, pagal

kurią šalių pareiškimais negalima pakeisti Apeliacinės tarybos išnagrinėtos bylos ginčo dalyko. Taigi pirmą kartą Pirmosios instancijos teisme pateikti įrodymai yra nepriimtini.

(žr. 16 punktą)

2. Pagal Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 44 straipsnio 1 dalį ieškinyje ieškovas privalo nurodyti ginčo dalyką ir pateikti reikalavimus. Nors to paties reglamento 48 straipsnio 2 dalis tam tikromis aplinkybėmis leidžia pateikti naujus ieškinio pagrindus per procesą, ši nuostata negali būti aiškinama kaip leidžianti ieškovui pateikti Pirmosios instancijos teismui naujus reikalavimus ir pakeisti ginčo dalyką.

(žr. 28 punktą)

3. Pagal Reglamento Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo 74 straipsnio 1 dalį per procedūrą dėl atsisakymo registruoti paraiškas santykinų pagrindų atveju Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženkams ir pramoniniam dizainui) nagrinėja tikrai šalių nurodytus faktus,

įrodymus ir argumentus bei siekiamą reikalavimų patenkinimo būdą.

Ši nuostata Tarnybos atliekamą nagrinėjimą apriboja dviem atžvilgiais. Ji nurodo, pirma, faktinius Tarnybos sprendimų pagrindus, t. y. faktus ir įrodymus, kuriais šie sprendimai gali būti teisėtai grindžiami, ir, antra, šių sprendimų teisinius pagrindus, t. y. nuostatas, kurias turi taikyti bylą nagrinėjanti instancija. Taigi Apeliacinė taryba, nagrinėdama apeliaciją dėl protesto procedūrą užbaigiančio sprendimo, savo sprendimą gali grįsti tik atitinkamos šalies nurodytais santykiniais atmetimo pagrindais bei šios šalies nurodytais susijusiais faktais ir įrodymais.

Šiuo atžvilgiu, nors iš Reglamento Nr. 40/94 74 straipsnio 1 dalies išplaukia, kad protesto procedūros atveju Tarnyba negali nagrinėti faktų savo iniciatyva, tai nereiškia, kad ji privalo laikyti įrodymais vienos šalies pateiktus argumentus, kurių neginčijo kita procedūros šalis. Ši nuostata saisto Tarnybą tik faktų, įrodymų ir argumentų, kuriais grindžiamas jos sprendimas, atžvilgiu.

(žr. 32–34 punktus)

4. Nėra galimybės, kad paprastas vartotojas Europos Sąjungoje žodinį žymenį MO-BILIX, kurį kaip Bendrijos prekių ženklą prašoma įregistruoti Nicos sutarties 91, 16, 35, 37, 38 ir 42 klasėms priskiriamoms prekėms ir paslaugoms, iš esmės susijusioms tik su visų rūšių telekomunikacijų sritimi, supainios su žodiniu prekių ženklu OBELIX, kuris anksčiau kaip Bendrijos prekių ženklas buvo įregistruotas 9, 16, 28, 35, 41 ir 42 klasių prekėms ir paslaugoms.

nustatytą reikšmę, konceptualūs nagrinėjamų žymenų skirtumai gali nuslopinti fonetinius, o taip pat ir galimus vizualius panašumus.

Taigi net ir darant prielaidą, kad prekių ženklais, dėl kurių kilo ginčas, žymimos prekės ir paslaugos yra panašios, neįvykdyta viena iš sąlygų, būtinų Reglamento Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo 8 straipsnio 1 dalies b punktui taikyti.

(žr. 57, 62, 79–81, 86, 87 punktus)

Kalbant apie konceptualų palyginimą, reikia nurodyti, kad žodžiai „mobilix“ ir „obelix“ nė vienoje oficialioje Europos Sąjungos kalboje neturi semantinės reikšmės. Tačiau, jeigu žodį „mobilix“ galima būtų lengvai suvokti kaip reiškiantį kažką mobilaus arba mobilumą, žodis „obelix“, net jeigu pavadinimas buvo įregistruotas kaip žodinis prekių ženklas, t. y. vizualiai nenurodant animacinio filmo personažo, paprasta visuomenė jį lengvai susietų su drūtu personažu iš komiksų serijos, plačiai žinomos visoje Europos Sąjungoje, pasakojančios apie pastarojo nuotykius su *Astérix*. Dėl šio konkretaus populiaraus personažo pavaizdavimo labai mažai tikėtina, kad visuomenė supainios šį žodį su daugiau ar mažiau panašiais žodžiais. Kadangi žymuo OBELIX turi aiškią ir

5. Vertinant supainiojimo galimybę Reglamento Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo 8 straipsnio 1 dalies b punkto prasme, dviejų žodinių žymenų vizualūs ir fonetiniai panašumai tam tikromis aplinkybėmis gali būti nuslopinti atitinkamų žymenų konceptualių skirtumų. Tokiam nuslopinimui būtina, kad bent vienas iš nagrinėjamų žymenų atitinkamos visuomenės požiūriu turėtų aiškią ir nustatytą reikšmę, kurią ši visuomenė galėtų tuoj pat suvokti.

(žr. 80 punktą)

6. Galimybė supainioti Reglamento Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo 8 straipsnio 1 dalies b punkto prasme apima prielaidą, kad žymenys ir ženklinamos prekės bei paslaugos yra tapatūs arba panašūs, o prekių ženklo geras vardas yra tas elementas, į kurį turi būti atsižvelgta vertinant, ar žymenų arba prekių ir paslaugų panašumas yra pakankamas supainiojimo galimybei atsirasti. Tačiau, jeigu žymenys, dėl kurių

kilo ginčas, negali būti laikomi tapačiais arba panašiais, aplinkybė, jog ankstesnis prekių ženklas yra plačiai žinomas arba turi gerą vardą Europos Sąjungoje, negali daryti įtakos bendram galimybės supainioti vertinimui.

(žr. 84 punktą)