

## Byla T-346/04

Sadas SA

prieš

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

„Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo ARTHUR ET FELICIE paraiška — Ankstesnis vaizdinis prekių ženklas, kuriame yra žodinis elementas „Arthur“ — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas“

2005 m. lapkričio 24 d. Pirmosios instancijos teismo (trečioji kolegija) sprendimas . . . . . II - 4894

### Sprendimo santrauka

1. *Bendrijos prekių ženklas — Bendrijos prekių ženklo sąvoka ir įgijimas — Santykiniai atmetimo pagrindai — Tapataus arba panašaus prekių ženklo, įregistruoto tapačioms arba panašioms prekėms ar paslaugoms, savininko protestas — Atitinkamų prekių arba paslaugų panašumas — Vertinimo kriterijai  
(Tarybos reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas ir 43 straipsnio 2 ir 3 dalys)*

II - 4891

2. *Bendrijos prekių ženklas — Bendrijos prekių ženklo sąvoka ir įgijimas — Santykiniai atmetimo pagrindai — Tapataus arba panašaus prekių ženklo, įregistruoto tapačioms arba panašioms prekėms ar paslaugoms, savininko protestas — Galimybė supainioti su ankstesniu prekių ženklu — Žodinis prekių ženklas ARTHUR ET FELICIE ir vaizdinis prekių ženklas, kuriame yra žodinis elementas „Arthur“*  
(Tarybos reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas)
3. *Bendrijos prekių ženklas — Tarnybos sprendimai — Teisėtumas — Bendrijos teismo nagrinėjimas — Kriterijai*  
(Tarybos reglamentas Nr. 40/94)

1. Nagrinėjant ankstesnio prekių ženklo savininko pateiktą protestą pagal Reglamento Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo 8 straipsnio 1 dalies b punktą siekiant įvertinti, ar nagrinėjamos prekės arba paslaugos yra panašios, reikia atsižvelgti į visus svarbius ryšį tarp prekių ir paslaugų nusakančius veiksnius. Konkrečiai kalbant, šie veiksniai apima jų savybes, paskirtį, naudojimą ir konkuruojančius ar papildančius požymius.

prekių ženklas buvo realiai naudojamas, 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. Šiuo atveju protesto nagrinėjimo tikslais ankstesnis prekių ženklas laikomas įregistruotu tik šiai prekių daliai.

(žr. 33–35 punktus)

Kai ankstesniu prekių ženklu žymimos prekės apima prekes, nurodytas prekių ženklo paraiškoje, šios prekės laikomos tapačiomis.

Be to, turi būti lyginamos tos prekės, kurioms yra prašoma įregistruoti nagrinėjamą prekių ženklą, o ne tos, kurioms

2. Paprastas Prancūzijos vartotojas gali supainioti žodinį žymenį ARTHUR ET FELICIE, kurį prašoma įregistruoti kaip Bendrijos prekių ženklą Nicos sutarties 25 klasei priklausantiems „drabužiams, apavui (išskyrus ortopedinę avalynę), galvos apdangalams, visoms šioms prekėms vaikams, parduodamoms paštu ir specializuotose parduotuvėse, parduodančiose prekes pagal katalogą“, ir vaizdinį prekių ženklą, apimančią žodinį

elementą „Arthur“, kuris buvo anksčiau įregistruotas Prancūzijoje tai pačiai klasei priklausantiems „tekstilės gaminiams, gataviems ir pagal matą, įskaitant avalynę ir šlepetes“, atsižvelgiant į nagrinėjamų prekių tapatumą, tam tikrą atitinkamų žymenų panašumą ir ankstesnio prekių ženklo žymų skiriamąjį požymį, bent jau dėl žinomumo rinkoje.

3. Sprendimai dėl žymens įregistravimo kaip Bendrijos prekių ženklo, kuriuos Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) apeliacinės tarybos priima remdamosi Reglamentu Nr. 40/94, priskiriami ne diskrecijai, bet susietai kompetencijai. Todėl žymens tinkamumas būti įregistruotam kaip Bendrijos prekių ženklui turi būti vertinamas remiantis ne anksčiau Apeliacinių tarybų praktika, bet tik šiuo reglamentu taip, kaip jį išaiškino Bendrijos teismas.

(žr. 69 punktą)

(žr. 71 punktą)