

Byla T-126/03

Reckitt Benckiser (España), SL
prieš
Vidaus rinkos derinimo tarnybą
(prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT)

„Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Galimybė supainioti —
Ankstesnio prekių ženklo naudojimo įrodymas — Žodinio Bendrijos prekių ženklo
ALADIN paraiška — Ankstesnis žodinis nacionalinis prekių ženklas ALADDIN —
Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas ir 43 straipsnio 2 ir
3 dalys“

2005 m. liepos 14 d. Pirmosios instancijos teismo (ketvirtoji kolegija) spren-
dimas II - 2864

Sprendimo santrauka

1. *Bendrijos prekių ženklas — Trečiųjų asmenų pastabos ir protestas — Protesto nagrinėjimas — Ankstesnio prekių ženklo naudojimo įrodymas — Reikalavimo tikslas (Tarybos reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalys)*

2. *Bendrijos prekių ženklas — Trečiųjų asmenų pastabos ir protestas — Protesto nagrinėjimas — Ankstesnio prekių ženklo naudojimo įrodymas — Naudojimas iš dalies — Poveikis — „Dalis prekių ar paslaugų“, kurioms prekių ženklas įregistruotas, sąvoka (Tarybos reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalys)*
3. *Bendrijos prekių ženklas — Bendrijos prekių ženklo sąvoka ir igijimas — Santykiniai atmetimo pagrindai — Ankstesnio tapataus ar panašaus prekių ženklo, įregistruoto tapačioms ar panašioms prekėms, savininko protestas — Galimybė supainioti su ankstesniu prekių ženklu — Žodiniai prekių ženklai ALADIN ir ALADDIN (Tarybos reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas)*

1. Reglamento Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo 43 straipsnio 2 ir 3 dalių prasme ankstesnio prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų reikalavimo tikslas – sumažinti ginčų dėl dviejų prekių ženklų galimybę, saugant tik realiai naudojamus prekių ženklus, jei nėra tinkamo jų nenaudojimo rinkoje ekonominio pagrindo. Tačiau minėto 43 straipsnio 2 ir 3 dalimis nesiekama nei įvertinti komercinę sėkmę, nei kontroliuoti ekonominę įmonės strategiją ar juo labiau – suteikti apsaugą prekių ženkams, tik kai jų komercinis naudojimas yra didelio masto.

ženklą, naudojamo konkrečiu momentu konkrečioms prekėms ar paslaugoms žymėti, apsaugos apimtį.

(žr. 42, 43 punktus)

Todėl šiuo reikalavimu siekiamas tikslas veikiau yra apskritai užtikrinti, kad ankstesnis prekių ženklas būtų iš tikrųjų naudojamas prekėms ar paslaugoms, kurioms jis buvo įregistruotas, žymėti, nei tiksliai apibrėžti ankstesnio prekių

2. Reglamento Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo 43 straipsnio 2 dalies paskutinis sakinyss turi būti aiškinamas taip, kad jei prekių ženklas buvo įregistruotas pakankamai plačiai prekių ar paslaugų kategorijai, kad ją būtų galima suskirstyti į kelias autonomiškas pakategorės, prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų žymint „dalį šių prekių ar paslaugų“ įrodymas vykstant protesto procedūrai suteikia apsaugą tik vienai ar kelioms pakategorėms, kurioms priklauso prekės ar paslaugos, kurioms žymėti prekių ženklas realiai naudojamas. Atvirkščiai, jei prekių ženklas buvo įregistruotas prekėms ar paslaugoms, apibrėžtoms taip tiksliai ir išsamiai, kad atitinkamos

kategorijos neįmanoma suskirstyti į aiškias pakategorijas, tuomet prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų žymint minėtas prekes arba paslaugas įrodymas nagrinėjant protestą apima visą šią kategoriją.

Iš tiesų, nors „naudojimo iš dalies“ sąvokos funkcija yra nepanaikinti prekių ženklų, kurie nebuvo naudoti konkrečiai prekių kategorijai žymėti, panaudojimo galimybių, tačiau dėl jo iš ankstesnio prekių ženklo savininko negali būti atimama bet kokia prekių, kurios, nors nėra tiksliai tapačios prekėms, kurioms buvo įrodytas naudojimas iš tikrųjų, nėra iš esmės skirtingos ir priklauso tai pačiai grupei, kuri gali būti suskirstyta tik savavališkai, apsauga. Šiuo atžvilgiu praktiškai neįmanoma, kad prekių ženklo savininkas pateiktų prekių ženklo naudojimo visoms įsivaizduojamoms su įregistravimu susijusioms prekių rūšims įrodymą. Todėl „prekių ar paslaugų dalies“ sąvoka negali apimti visų parduodamų panašių prekių ar paslaugų atmainų, o tik prekes ir paslaugas, kurios yra pakankamai skirtingos, kad sudarytų logiškas kategorijas arba pakategorijas.

(žr. 44–46 punktus)

3. Ispanijoje įsisteigę metalo apdirbimo pramonės specialistai gali supainioti žodinį žymenį ALADIN, kurį prašoma įregistruoti kaip Bendrijos prekių ženklą Nicos sutarties 3 klasei priklausančioms „Atliekų vamzdžių valymo preparatams, skirtiems metalo apdirbimo pramonei, išskyrus tekstilės pramonėje naudojamas pagalbinės priemonės ir kitas pagalbinės priemonės“, su žodiniu prekių ženklu ALADDIN, anksčiau įregistruotu Ispanijoje tos pačios klasės „Prekėms metalui poliruoti“, nes nagrinėjamos prekės yra iš dalies panašios, žymenys, dėl kurių kilo ginčas, yra labai panašūs ir ankstesnis prekių ženklas turi stiprų skiriamąjį požymį, todėl minėtos prekės net iš profesionalų, kurie specializuojasi metalo apdirbimo pramonėje, sudarytai visuomenei gali atrodyti panašios, nes priklauso tai pačiai prekių rūšiai ir todėl gali būti suvokiamos kaip bendro prekių asortimento dalys, galinčios būti tos pačios komercinės kilmės.

(žr. 81, 86, 87, 92, 99, 101 punktus)