

Zadeva T-126/03

Reckitt Benckiser (España), SL proti Urdu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT)

„Znamka Skupnosti – Postopek z ugovorom – Verjetnost zmede – Dokaz o uporabi
prejšnje znamke – Prijava besedne znamke Skupnosti ALADIN – Prejšnja
nacionalna besedna znamka ALADDIN – Člena 8(1)(b) ter 43(2) in (3) Uredbe (ES)
št. 40/94“

Sodba Sodišča prve stopnje (četrti senat) z dne 14. julija 2005 II - 2864

Povzetek sodbe

- 1. Znamka Skupnosti – Pripombe tretjih in ugovor – Preizkus ugovora – Dokaz o uporabi
prejšnje znamke – Cilj zahteve
(Uredba Sveta št. 40/94, člen 43(2) in (3))*

2. *Znamka Skupnosti – Pripombe tretjih in ugovor – Preizkus ugovora – Dokaz o uporabi prejšnje znamke – Delna uporaba – Vpliv – Pojem „del blaga ali storitev“, ki ga zajema registracija*

(Uredba Sveta št. 40/94, člen 43(2) in (3))

3. *Znamka Skupnosti – Opredelitev in pridobitev znamke Skupnosti – Relativni razlogi za zavrnitev – Ugovor imetnika prejšnje enake ali podobne znamke, registrirane za enake ali podobne proizvode ali storitve – Verjetnost zmede s prejšnjo znamko – Besedni znamki ALADIN in ALADDIN*

(Uredba Sveta št. 40/94, člen 8(1)(b))

1. Cilj zahteve za resno in dejansko uporabo prejšnje znamke v smislu člena 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94 o znamki Skupnosti je omejiti verjetnost konfliktov med dvema znamkama s tem, da se varujejo samo znamke, ki so se dejansko uporabljale, razen če ni upravičenega ekonomskega razloga za njihovo neuporabo. Po drugi strani pa namen omenjenega člena 43(2) in (3) ni niti ocena tržnega uspeha niti preizkus poslovne strategije podjetja niti to, ali bi bilo nadaljnje varstvo znamk pridržano samo za njihovo količinsko obsežno tržno uporabo.

znamka dejansko uporabljena za proizvode ali storitve, za katere je bila registrirana.

(Glej točki 42 in 43.)

Torej, cilj, ki mu sledi navedena zahteva, ni toliko natančna razmejitev obsega varstva prejšnje znamke za konkretne proizvode ali storitve, ki jo v danem trenutku uporabljajo, ampak bolj najsplošnejša zagotovitev, da je bila prejšnja

2. Zadnji stavek člena 43(2) Uredbe št. 40/94 o znamki Skupnosti je treba razlagati tako, da v primeru, ko je bila znamka registrirana za dovolj široko kategorijo proizvodov ali storitev, ki bi se lahko dalje razdelila v več podkategorij, ki bi se lahko upoštevale samostojno, dokaz resne in dejanske uporabe znamke za „del teh proizvodov ali storitev“ v postopku z ugovorom daje varstvo samo podkategoriji ali podkategorijam, ki zajemajo proizvode ali storitve, za katere je bila znamka dejansko uporabljena. Če pa je bila znamka registrirana

za tako natančno opredeljen in omejen krog proizvodov ali storitev, da ni mogoče začrtati očitnih mej v zadevni kategoriji, pokriva torej dokaz o resni in dejanski uporabi znamke za navedene proizvode ali storitve za namene ugovora nujno vso to kategorijo.

Čeprav je naloga pojma delne uporabe, da znamk, ki niso bile uporabljene za kategorijo danih proizvodov, ne naređi za nerazpoložljive, kljub temu ne sme učinkovati tako, da imetniku prejšnje znamke odvzame vso varstvo za proizvode, ki, ne da bi bili strogo enaki tistim, za katere je lahko dokazal resno in dejansko uporabo, niso bistveno drugačni od njih in izhajajo iz iste skupine, ki je sicer lahko razdeljena le arbitrarno. V zvezi s tem je praktično nemogoče, da bi imetnik znamke dokazal vse njene možne različice uporabe za proizvode, ki jih obsega registracija. Zato pojma „del proizvodov ali storitev“ ni mogoče razumeti v vseh tržnih odklonih podobnih proizvodov ali storitev, ampak samo kot proizvode ali storitve, ki so dovolj različne, da lahko oblikujejo koherentne kategorije ali podkategorije.

3. Za strokovnjake kovinsko-predelovalne industrije s sedežem v Španiji je podana verjetnost zmede med besednim znakom ALADIN, katerega registracija kot znamke Skupnosti se zahteva za „Sredstva za čiščenje odtočnih cevi za kovinsko-predelovalno industrijo z izjemo pomožnih sredstev za tekstil in pomožnih sredstev“ iz razreda 3 v smislu Nicejskega aranžmaja, in besedno znamko ALADDIN, ki je bila prej v Španiji registrirana za „pripravke za poliranje kovin“ iz istega razreda, ker so si zadevni proizvodi delno podobni, ker sta si nasprotujoča znaka zelo podobna in ker ima prejšnja znamka močan razlikovalni učinek, zaradi česar se lahko za zadevne proizvode tudi javnosti, ki jo predstavljajo specializirani strokovnjaki iz kovinsko-predelovalne industrije, zdi, da so sorodni, ker izvirajo iz iste družine proizvodov, in so tudi zaznani kot elementi splošne vrste proizvodov, ki imajo lahko skupen tržni izvor.

(Glej točke od 44 do 46.)

(Glej točke 81, 86, 87,
92 in od 99 do 101.)