

Byla T-22/04

**Reemark Gesellschaft für Markenkooperation mbH
prieš**

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

„Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo
Westlife paraiška — Ankstesnis nacionalinis prekių ženklas *West* —
Galimybė supainioti — Žymenų panašumas“

2005 m. gegužės 4 d. Pirmosios instancijos teismo (antroji kolegija) sprendimas II - 1562

Sprendimo santrauka

1. *Bendrijos prekių ženklas — Apeliacinė procedūra — Bendrijos teisme pareikštas ieškinys — Tarnybos procesinis vaidmuo — Teisė keisti Pirmosios instancijos teisme nagrinėjamo ginčo ribas — Nebuvimas — Tarnybos teisė palaikyti vienos ar kitos šalies reikalavimus ir pateikti argumentus palaikyti tos šalies nurodytus ieškinio pagrindus (Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 133 straipsnio 2 dalis)*

2. *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 — Nagrinėjamų prekių ženklų panašumas — Žodinis prekių ženklas, kurio vienas iš dviejų žodžių yra tapatus ankstesniam žodiniam prekių ženklui*
(Tarybos reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas)
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 — Žodiniai prekių ženklai Westlife ir West*
(Tarybos reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

1. Procese, susijusiam su ieškiniu dėl Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklo ir pramoniniam dizainui) apeliacinės tarybos protesto procedūroje priimto sprendimo, Tarnyba Pirmosios instancijos teisme pareikšta pozicija neturi teisės pakeisti ginčo ribų, nustatytų Bendrijos prekių ženklo paraišką pateikusio asmens ir protesto pareiškėjo pateiktais argumentais ir pareiškimais. Tačiau Tarnyba nėra įpareigota reikalauti atmesti ieškinį dėl vienos iš jos apeliacinių tarybų sprendimo. Iš tikrųjų, nors Tarnyba neturi teisės pareikšti ieškinio dėl apeliacinės tarybos sprendimo, ji nėra įpareigota nuolat ginti kiekvieną ginčijamą apeliacinės tarybos sprendimą

arba būtinai reikalauti atmesti bet kurį dėl tokio sprendimo pareikštą ieškinį.

Tačiau Tarnyba, nekeisdama ginčo ribų, gali pasirinktinai prašyti patenkinti vienos ar kitos šalies reikalavimus ir pateikti argumentus palaikyti šios šalies nurodytus ieškinio pagrindus. Tačiau ji negali pateikti savarankiškų reikalavimų dėl panaikinimo arba nurodyti kitų ieškinio pagrindų, kurių kitos šalys nenurodė.

(žr. 16–18 punktus)

2. Pagal pirminę analizę tuo atveju, kai vienas iš dviejų atskirų žodžių, sudarančių prašomą įregistruoti prekių ženklą, vizualiniu ir fonetiniu požiūriu yra tapatus ankstesnį prekių ženklą sudarančiam vieninteliam žodžiui ir kai šie žodžiai – kartu arba atskirai – koncepciniu požiūriu suinteresuotajai visuomenės daliai neturi jokios reikšmės, žodiniai prekių ženklai paprastai laikomi panašiais Reglamento Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo 8 straipsnio 1 dalies b punkto prasme.

(žr. 37 punktą)

3. Paprasti vartotojai vokiečiai gali supainioti žodinį prekių žymenį *Westlife*, kurį prašoma įregistruoti kaip Bendrijos prekių ženklą pagal Nicos klasifikaciją 9, 16,

25 ir 41 klasių prekėms ir paslaugoms, ir žodinį prekių ženklą *West*, kuris anksčiau buvo įregistruotas Vokietijoje tų pačių klasių tapačioms ar panašioms prekėms ir paslaugoms, nes, viena vertus, vienintelis vizualinis skirtumas tarp šių dviejų nagrinėjamų žodinių prekių ženklų yra tas, kad vienas iš jų turi papildomą elementą, sudurtą su pirmuoju, ir tam tikra dalimi abu prekių ženklai fonetiniu ir ypač koncepciniu požiūriu yra panašūs bei, kita vertus, dėl ankstesnio prekių ženklo *West* egzistavimo atitinkama visuomenė gali sieti šį žodį su jo savininko parduodamomis prekėmis, todėl bet koks naujas prekių ženklas, sudarytas sujungus šį žodį su kitu, gali būti suvokiamas kaip ankstesnio prekių ženklo variantas.

(žr. 39, 42, 43 punktus)