

Byla T-185/03

Vincenzo Fusco

prieš

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

„Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo ENZO FUSCO paraiška — Ankstesnis žodinis Bendrijos prekių ženklas ANTONIO FUSCO — Galimybė supainioti — Žymenų panašumas — Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas“

2005 m. kovo 1 d. Pirmosios instancijos teismo (antroji kolegija) sprendimas II-718

Sprendimo santrauka

- 1. 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 — Ankstesnis prekių ženklas, sudarytas iš Bendrijos prekių ženklo — Atsisakymas registruoti, kai santykinis atmetimo pagrindas egzistuoja tik dalyje Bendrijos (Tarybos reglamento Nr. 40/94 1 straipsnio 2 dalis, 7 straipsnio 2 dalis ir 8 straipsnio 1 dalies b punktas)*

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 — Prekių ženklo prašomam pateikusiam asmeniui priklausantis nacionalinis prekių ženklas, tapatus prašomam įregistruoti prekių ženklui ir ankstesnis už Bendrijos prekių ženklą, kuriuo grindžiamas protestas — Poveikio nebuvimas (Tarybos reglamento Nr. 40/94 8 straipsnis)*
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 ENZO FUSCO ir ANTONIO FUSCO (Tarybos reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas)*

1. Jei protesto, pareikšto pagal Reglamento Nr. 40/94 42 ir kitus straipsnius dėl Bendrijos prekių ženklo registracijos, procedūroje nagrinėjamas ankstesnis prekių ženklas yra Bendrijos prekių ženklas, teritorija, kurioje ankstesnis ženklas yra apsaugotas, yra Europos bendrijos teritorija. Vis dėlto Reglamento Nr. 40/94 1 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas vienodas Bendrijos prekių ženklo statusas reiškia, kad ankstesnis Bendrijos prekių ženklas yra vienodai saugomas visose valstybėse narėse. Todėl ankstesniais Bendrijos prekių ženklais galima remtis prieštaraujant bet kuriai vėlesnio prekių ženklo paraiškai, kuri keltų grėsmę jų apsaugai, net jei tai būtų susiję tik su dalies Bendrijos teritorijos vartotojų suvokimu. Iš to matyti, kad Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas principas, pagal kurį tam, kad būtų atsakyta įregistruoti prekių ženklą, pakanka, jog absoliutus atmetimo pagrindas galiojotų tik dalyje Bendrijos, taikomas pagal analogiją ir santykinio atmetimo pagrindo Reglamento

Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto prasme atveju.

(žr. 33 punktą)

2. Protesto, pareikšto pagal Reglamento Nr. 40/94 42 ir kitus straipsnius dėl Bendrijos prekių ženklo registracijos, procedūroje tai, kad pareiškėjui priklausantis nacionalinis prekių ženklas, ankstesnis už Bendrijos prekių ženklą, kuriuo grindžiamas protestas ir kuris yra tapatus prašomam įregistruoti Bendrijos prekių ženklui, nėra svarbu tol, kol Bendrijos prekių ženklas, kuriuo grindžiamas protestas, yra veiksmingai saugomas. Tokiu atveju nacionalinio prekių ženklo savininkas gali, jei mano turintis tam teisę ir jei to pageidauja, siekti

apsaugos pasinaudodamas protesto ar panaikinimo procedūra arba prirėikus pateikdamas ieškinį kompetetingam nacionaliniam teismui Reglamento Nr. 40/94 106 straipsnio numatytais atvejais.

(žr. 62, 63 punktus)

3. Paprasto ir specialių žinių neturinčio Italijos vartotojo atžvilgiu egzistuoja galimybė supainioti žodinį žymenį ENZO FUSCO, kurį prašoma įregistruoti kaip Bendrijos prekių ženklą Nicos

sutarties 3, 9, 18, 24 ir 25 klasių prekėms, ir žodinį prekių ženklą ANTONIO FUSCO, kuris anksčiau buvo įregistruotas kaip Bendrijos prekių ženklas tapačioms prekėms, nes, pirma, šis vartotojas dėl to, kad jis didesnę reikšmę teikia pavardei nei vardui, greičiau įsimins žodį „Fusco“ nei vardus „Antonio“ arba „Enzo“ ir, antra, nagrinėjama prekių ženkla is žymimos prekės yra tapačios. Šiomis aplinkybėmis susidūręs su preke, kurią žymi prašomas įregistruoti prekių ženklas, vartotojas galėtų jį supainioti su ankstesniu prekių ženklu.

(žr. 38, 67 punktus)