

Sujungtos bylos T-425/07 ir T-426/07

Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o.

prieš

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

„Bendrijos prekių ženklas — Vaizdinių Bendrijos prekių ženklų „100“ ir „300“
paraiškos — Pareiškimas dėl apsaugos apimties — Reglamento (EB) Nr. 40/94
38 straipsnio 2 dalis (dabar – Reglamento (EB) Nr. 207/2009 37 straipsnio 2 dalis) —
Skiriamojo požymio nebuvimas“

2009 m. lapkričio 19 d Pirmosios instancijos teismo (antroji kolegija)
sprendimas. II - 4278

Sprendimo santrauka

- 1. Bendrijos prekių ženklas — Registracijos procedūra — Prašymo nagrinėjimas — Prekių ženklas, apimantis skiriamojo požymio neturintį elementą — Tarnybos teisė reikalauti pareiškimo dėl šio elemento
(Tarybos reglamento Nr. 40/94 38 straipsnio 2 dalis)*
- 2. Bendrijos prekių ženklas — Registracijos procedūra — Prašymo nagrinėjimas — Prekių ženklas, apimantis skiriamojo požymio neturintį elementą — Tarnybos teisė reikalauti pareiškimo dėl šio elemento
(Tarybos reglamento Nr. 40/94 38 straipsnio 2 dalis)*

1. Kalbant apie vaizdinius žymenis, sudarytus, pirma, iš skaitmeninių elementų „100“ ir „300“ bei, antra, iš vaizdinių elementų, t. y. spalvų, rėmelių, juostų ir tipografijos, kuriuos prašoma įregistruoti kaip Bendrijos prekių ženklą Nicos sutarties atitinkamai 16 ir 28 klasėms priklausančioms prekėms „afišos, albumai, bukletai, žurnalai, blankai, spaudiniai, laikraščiai, kalendoriai, kryžiažodžiai, rebusai“ bei „galvosūkiai, mįslės, dėlionės“, Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) kaip registravimo sąlygos gali pareikalauti, kad pareiškėjas pareiškėtų atsisakąs išimtinės teisės į skaitmeninius elementus.

tojų suvokimui. Tačiau skaitmenys, kaip vieninteliai žodiniai elementai, gali labiau pritraukti suinteresuotųjų vartotojų dėmesį ir todėl užima dominuojančią vietą prašomų įregistruoti prekių ženklų kuriamame išpūdyje. Nenustatant jokių sąlygų pateiktiems prekių ženklams registruoti gali susidaryti išpūdis, kad išimtinės teisės išplečiamos elementams „100“ ir „300“, užkertant kelią juos panaudoti kituose prekių ženkluose. Dėl šios priežasties šių žymenų įtraukimas į prašomus įregistruoti prekių ženklus galėjo sukelti abejonių dėl jiems suteikiamos apsaugos apimtys.

(žr. 24–25, 27–28 punktus)

Skaitmenys 100 ir 300 žymi kiekį ir paprastas vartotojas visoje Europos bendrijoje iš karto nedvejodamas suvoks juos kaip apibūdinančius nagrinėjamų prekių savybes, kaip antai afišų skaičių pakuotėje, leidinio puslapių skaičių ar dėlionės arba mįslės dalių skaičių, nusakantį jų sunkumo laipsnį, t. y. savybes, kurios turi esminę reikšmę sprendžiant dėl pirkinio. Dėl šios priežasties atitinkama visuomenė suvoks šiuos skaitmeninius elementus kaip suteikiančius informaciją apie jais žymimas prekes, o ne kaip nurodančius jų kilmę.

2. Jeigu prekių ženkle yra skiriamąjo požymio neturintis elementas ir jeigu tokio elemento įtraukimas gali sukelti abejonių dėl apsaugos apimtys, pagal Reglamento Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklų 38 straipsnio 2 dalį Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) kaip registravimo sąlygos gali pareikalauti, kad pareiškėjas pareiškėtų atsisakąs išimtinės teisės į tokį elementą.

Kiek tai susiję su abejonėmis dėl apsaugos apimtys, prašomų įregistruoti prekių ženklų vaizdiniai elementai, t. y. spalvos, rėmeliai, juostos ir tipografija, yra per daug banalūs, kad darytų lemiamą įtaką varto-

Tokio pareiškimo, praktikoje žinomo kaip „disclaimers“, paskirtis yra pabrėžti faktą, kad prekių ženklą savininkui pripažįstama

išimtinė teisė netaikoma ženklą sudarantiems elementams, neturintiems skiriamąjo požymio. Taip potencialūs pareiškėjai gali sužinoti, kad skiriamąjo požymio neturinčius įregistruoto prekių ženklo elementus, dėl kurių padarytas toks pareiškimas, galima laisvai naudoti.

3 dalyje įtvirtinti Tarnybos reikalaujamo pareiškimo nepateikimo padariniai. Jei pareiškėjas per nustatytą terminą nepateikia Tarnybos reikalaujamo pareiškimo, ši turi teisę atmesti visą ar dalį paraiškos.

Reglamento Nr. 2868/95, skirto įgyvendinti Reglamentą Nr. 40/94, 11 taisyklės

(žr. 18–20 punktus)