

Byla T-466/08

Lancôme parfums et beauté & Cie prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT)

„Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo ACNO FOCUS paraiška — Ankstesnis žodinis nacionalinis prekių ženklas FOCUS — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas (dabar – Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas) — Ankstesnio prekių ženklo naudojimas iš tikrųjų — Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalys (dabar – Reglamento Nr. 207/2009 42 straipsnio 2 ir 3 dalys)“

2011 m. balandžio 14 d. Bendrojo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas . . . II - 1834

Sprendimo santrauka

- 1. Bendrijos prekių ženklas — Trečiųjų šalių pastabos ir protestas — Protesto nagrinėjimas — Ankstesnio prekių ženklo naudojimo įrodymas — Penkerių metų termino pradžios momentas — Ankstesnio prekių ženklo registracijos data
(Tarybos reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalys; Tarybos direktyva 89/104)*

2. *Bendrijos prekių ženklas — Bendrijos prekių ženklo sąvoka ir igijimas — Santykiniai atmetimo pagrindai — Ankstesnio tapataus arba panašaus prekių ženklo, įregistruoto tapatioms arba panašioms prekėms ar paslaugoms, savininko protestas — Galimybė supainioti su ankstesniu prekių ženklu*

(Tarybos reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

1. Iš Reglamento Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo 43 straipsnio 2 dalies matyti, kad protestą pateikęs ankstesnio Bendrijos prekių ženklo savininkas privalo įrodyti, jog šis prekių ženklas buvo naudojamas, tik tiek, kad Bendrijos prekių ženklo paraiškos paskelbimo dieną ankstesnis Bendrijos prekių ženklas buvo įregistruotas bent jau prieš penkerius metus.

Pagal Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 3 dalį „šio straipsnio 2 dalies nuostatos taikomos 8 straipsnio 2 [dalies a punkte] nurodytiems ankstesniems nacionaliniams prekių ženkams naudojamą valstybėje narėje, kurioje ankstesnis nacionalinis prekių ženklas yra saugomas, pakeičiant naudojimu Bendrijoje“.

Nors bendrai skaitant Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalis matyti, kad nuo ankstesnio nacionalinio prekių

ženklų registracijos prasideda penkerių metų registracijos laikotarpis, reikia konstatuoti, kad remiantis Reglamentu Nr. 40/94 negalima nustatyti datos, nuo kurios ankstesni nacionaliniai prekių ženklai laikomi įregistruotais kiekvienoje iš valstybių narių.

Nors nacionalinė prekių ženklų teisė buvo suderinta Pirmąją direktyva 89/104 dėl prekių ženklų, minėta direktyva nesusiderinamas prekių ženklų registracijos procedūrinis aspektas, vadinasi, valstybė narė, kurioje pateikta paraiška įregistruoti, turi nustatyti momentą, kada baigiasi registracijos procedūra pagal jos pačios procedūrinės normas.

Iš to darytina išvada, kad Reglamente Nr. 40/94 ir Direktyvoje 89/104 nesant svarbios nuostatos, siekiant nustatyti ankstesnio nacionalinio prekių ženklo

registracijos datą, reikia remtis atitinkamos valstybės narės nacionaline teise.

(žr. 27–28 ir 30–32 punktus)

Iš tiesų žymenys, dėl kurių kilo ginčas, turi tam tikrų vizualių, fonetinių ir konceptualių panašumų. Be to, nagrinėjamos prekės yra tapačios. Tokiomis aplinkybėmis ypač todėl, kad atitinkama visuomenė tik netobulai prisimena nagrinėjamus prekių ženklus, dėl bendro elemento „focus“ jie tampa tam tikra prasme panašūs, ir iš skirtingų veiksmų, į kurios reikia atsižvelgti, tarpusavio priklausomybės darytina išvada, kad yra galimybė supainioti abu žymenis, dėl kurių kilo ginčas.

2. Vokietijos visuomenė gali supainioti žodinių žymenį ACNO FOCUS, kurį prašoma įregistruoti kaip Bendrijos prekių ženklą „Kosmetikos ir grimo preparatams“, priklausantiems Nicos sutarties 3 klasei, su žodiniu prekių ženklu FOCUS, anksčiau įregistruotu Vokietijoje prekėms ir paslaugoms, priklausančios, be kita ko, tai pačiai klasei.

(žr. 46, 49 ir 69–70 punktus)