

Sujungtos bylos T-318/06–T-321/06

Alberto Jorge Moreira da Fonseca, L^{da}

prieš

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

„Bendrijos prekių ženklas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Skirtingų spalvų vaizdiniai Bendrijos prekių ženklai GENERAL OPTICA — Ankstesnis komercinis pavadinimas „Generalóptica“ — Santykinis atmetimo pagrindas — Ankstesnio žymens vietinė reikšmė — Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 4 dalis ir 52 straipsnio 1 dalies c punktas“

2009 m. kovo 24 d. Pirmosios instancijos teismo (antroji kolegija)
sprendimas II - 654

Sprendimo santrauka

- 1. Bendrijos prekių ženklas — Atsisakymas nuo teisinės apsaugos, panaikinimas ir negaliojimas — Santykiniai atmetimo pagrindai — Registravimas pažeidžiant Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 4 dalį
(Tarybos reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 4 dalis ir 52 straipsnio 1 dalies c punktas)*
- 2. Bendrijos prekių ženklas — Atsisakymas nuo teisinės apsaugos, panaikinimas ir negaliojimas — Santykiniai atmetimo pagrindai — Registravimas pažeidžiant Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 4 dalį
(Tarybos reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 4 dalis ir 52 straipsnio 1 dalies c punktas)*
- 3. Bendrijos prekių ženklas — Atsisakymas nuo teisinės apsaugos, panaikinimas ir negaliojimas — Santykiniai atmetimo pagrindai — Registravimas pažeidžiant Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 4 dalį
(Tarybos reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 4 dalis ir 52 straipsnio 1 dalies c punktas)*

4. *Bendrijos prekių ženklas — Atsisakymas nuo teisinės apsaugos, panaikinimas ir negaliojimas — Santykiniai atmetimo pagrindai — Registravimas pažeidžiant Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 4 dalį*
(Tarybos reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 2 dalies a punktas ir 4 dalis bei 52 straipsnio 1 dalies c punktas)

1. Pagal Reglamento Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo 52 straipsnio 1 dalies c punktą, skaitomą kartu su to paties reglamento 8 straipsnio 4 dalimi, dėl žymens, kitokio nei prekių ženklas, egzistavimo Bendrijos prekių ženklo registracija gali būti skelbiama negaliojančia, jeigu šis žymuo atitinka šias keturias kumuliacines sąlygas: šis žymuo turi būti naudojamas prekyboje; jis turi turėti didesnę negu vietinė reikšmę; teisė į šį žymenį turi būti įgyta pagal valstybės narės, kurioje žymuo buvo naudojamas iki paraiškos įregistruoti Bendrijos prekių ženklą padavimo, teisę; pagaliau šis žymuo turi suteikti jo savininkui teisę uždrausti naudoti vėlesnį prekių ženklą. Šios keturios sąlygos riboja kitokių nei prekių ženklai žymenų, kuriais gali būti remiamasi ginčijant Bendrijos prekių ženklo galiojimą visoje Bendrijos teritorijoje pagal Reglamento Nr. 40/94 1 straipsnio 2 dalį, skaičių.

Tačiau iš formuluotės „kai ir jeigu pagal to žymens naudojimą reglamentuojančius valstybės narės įstatymus“ išplaukia, kad kitos dvi sąlygos, esančios tolesniuose Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 4 dalies a ir b punktuose, yra šiuo reglamentu nustatytos sąlygos, kurios, skirtingai nuo pirmųjų, vertinamos pagal nurodyto žymens naudojimą reglamentuojančios teisės nustatytus kriterijus. Ši nuoroda į teisę, kuri reglamentuoja nurodyto žymens naudojimą, yra visiškai pateisinama, nes Reglamentas Nr. 40/94 numato galimybę Bendrijos prekių ženklų sistemai nepriklausančiais žymenimis remtis Bendrijos prekių ženklo atžvilgiu. Todėl tik nurodyto žymens naudojimą reglamentuojanti teisė leidžia nustatyti, ar šis žymuo yra ankstesnis už Bendrijos prekių ženklą ir ar jis gali pateisinti draudimą naudoti vėlesnį prekių ženklą.

(žr. 32–34 punktus)

Dvi pirmosios sąlygos, susijusios su nurodyto žymens naudojimu ir reikšme, išplaukia iš Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 4 dalies formuluotės ir todėl turi būti aiškinamos atsižvelgiant į Bendrijos teisę. Taigi Reglamentas Nr. 40/94 įtvirtina vienodus reikalavimus dėl žymenų naudojimo ir jų reikšmės, susijusius su principais, kuriais grindžiama šiuo reglamentu įtvirtinta sistema.

2. Reglamento Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo 52 straipsnio 1 dalies c punktas ir 8 straipsnio 4 dalis leidžia pripažinti Bendrijos prekių ženklo registraciją negaliojančia remiantis neregistruotu prekių ženklu ar kitu žymeniu, naudojamu prekyboje, kuris nėra tik vietinės reikšmės.

Dėl sąlygos, susijusios su nagrinėjamo žymens reikšme, pagal kurią ši neturi būti tik vietinės reikšmės, aiškinimo visų pirma reikia pažymėti, kad šios nuostatos *ratio legis* yra sumažinti su žymenimis susijusių ginčų skaičių, neleidžiant susidaryti situacijai, kai ankstesnis žymuo, kuris nėra pakankamai svarbus ar reikšmingas, leistų ginčyti Bendrijos prekių ženklų registraciją arba galiojimą.

Ekonominės apimties nagrinėjimo svarbą galima suprasti remiantis sąlygos, susijusios su nurodyto žymens reikšme, teleologiniu aiškinimu. Šios sąlygos tikslas yra apriboti ginčų galimybę ginčiais dėl tikrai svarbių žymenų. Siekiant nustatyti tikrąją nurodyto žymens svarbą atitinkamoje teritorijoje, reikia vertinti ne vien formaliai, bet išnagrinėti šio žymens poveikį nagrinėjamoje teritorijoje po to, kai jis buvo naudojamas kaip skiriamasis elementas.

Todėl aplinkybės, kad žymuo suteikia jo savininkui išimtinę teisę visoje nacionalinėje teritorijoje, nepakanka nustatyti, jog jis turi didesnę negu vietinę reikšmę Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 4 dalies prasme.

Be kita ko, reikia patikslinti, kad žymens, naudojamo konkrečiai komercinei veiklai atskirti, reikšmė turi būti apibrėžiama atsižvelgiant į jo atliekamą atskyrimo funkciją. Toks vertinimas reikalauja atsižvelgti, pirma, į žymens reikšmės geografinę apimtį, t. y. teritoriją, kur jis yra naudojamas jo savininko ekonominei veiklai atskirti, kaip tai išplaukia iš pažodinio Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 4 dalies aiškinimo. Antra, reikia atsižvelgti į žymens reikšmės ekonominę apimtį, kuri vertinama atsižvelgiant į laikotarpį, per kurį jis vykde savo funkciją prekyboje, bei jo naudojimo intensyvumą, atsižvelgiant į adresatus, kuriems nagrinėjamas žymuo tapo žinomas kaip skiriamasis elementas, t. y. vartotojus, konkurentus arba tiekėjus, taip pat į žymens sklaidą per reklamą arba internetu.

Dėl atitinkamos teritorijos, siekiant nustatyti, kad nurodytas žymuo turi didesnę negu vietinę reikšmę, reikia atsižvelgti į aplinkybę, jog žymenys, kurie gali prieštarauti Bendrijos prekių ženklui, suteikia išimtines teises, kylančias iš skirtingose teritorijose taikomų teisės normų. Iš to matyti, jog vertinant šių išimtinių teisių reikšmę reikia vadovautis teritorija, kurioje taikoma kiekviena iš šių teisės normų. Būtent šioje teritorijoje, visoje arba jos dalyje, tam tikra norma suteikia išimtines teises, kurios gali prieštarauti Bendrijos prekių ženklui.

Bendrijos teisės požiūriu nagrinėjamas žymuo turi didesnę negu vietinė reikšmę atitinkamoje teritorijoje, jeigu jo poveikis neapsiriboja nedidele minėtos teritorijos dalimi, dažniausiai tam tikru miestu ar tam tikra sritimi. Tačiau neįmanoma abstrakčiai *a priori* nustatyti, į kurią teritorijos dalį reikia atsižvelgti nustatant, ar žymuo turi didesnę negu vietinę reikšmę. Todėl žymens reikšmė turi būti vertinama *in concreto*, atsižvelgiant į konkrečiam atvejui būdingas aplinkybes.

Reglamentas Nr. 40/94 palieka savininkui galimybę pasirinkti priemones įrodant, kad žymuo, kuriuo jis remiasi, turi didesnę negu vietinę reikšmę. Ši reikšmė gali būti įrodyta esant ekonominę veiklą visoje atitinkamoje teritorijoje vykdančių filialų tinklui, taip pat paprasčiau, pavyzdžiui, pateikiant sąskaitas, kurios išrašytos kitame regione nei tas, kur yra jo pagrindinė buveinė, spaudos straipsnius, kurie akivaizdžiai parodo nurodyto žymens žinomumo laipsnį visuomenėje, arba įrodant, kad įmonė minima kelionių giduose.

Siekiant teisėtai prieštarauti Bendrijos prekių ženklo registracijai arba reikalauti, kad jo registracija būtų pripažinta negaliojančia, reikia įrodyti, jog dėl naudojimo nurodytas žymuo suinteresuotųjų trečiųjų asmenų požiūriu tapo svarbus ne tik nedidelėje atitinkamos teritorijos dalyje.

(žr. 43 punktą)

(žr. 36–42 punktus)

4. Reglamento Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo 52 straipsnio 1 dalies c punktas ir 8 straipsnio 4 dalis leidžia pripažinti Bendrijos prekių ženklo registraciją negaliojančia remiantis neregistruotu prekių ženklu ar kitu žymeniu, naudojamu prekyboje, kuris nėra vien vietinės reikšmės.

3. Reglamento Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo 52 straipsnio 1 dalies c punktas ir 8 straipsnio 4 dalis leidžia pripažinti Bendrijos prekių ženklo registraciją negaliojančia remiantis neregistruotu prekių ženklu ar kitu žymeniu, naudojamu prekyboje, kuris nėra vien vietinės reikšmės.

Nurodyto žymens naudojimo įrodymas yra viena iš sąlygų, kurias reikia atitikti norint naudotis Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 4 dalyje suteikta apsauga, ir todėl tik prekyboje naudojamų žymenų savininkai gali siekti tokios apsaugos.

Tai yra didelis skirtumas, palyginti su Bendrijos prekių ženklais ir nacionaliniais prekių ženklais, kurie nurodyti Reglamente Nr. 40/94 8 straipsnio 2 dalies a punkte ir kuriais remiamasi per protesto procedūrą arba per registracijos pripažinimo negaliojančia procedūrą. Pagal Reglamente Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalis, Reglamente Nr. 2868/95 22 taisyklę ir 40 taisyklės 6 dalį šių prekių ženklų naudojimą reikia įrodyti tik tuo atveju, jeigu to reikalauja pareiškėjas arba Bend-

rijos prekių ženklo savininkas. Todėl šiuo atveju Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklo ir pramoniniam dizainui) turi prašyti protestą arba prašymą pripažinti registraciją negaliojančia pateikusį asmenį pateikti naudojimo įrodymus per konkretų terminą.

(žr. 52 punktą)