

Byla C-529/07

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG

prieš

Franz Hauswirth GmbH

(*Oberster Gerichtshof* prašymas
priimti prejudicinį sprendimą)

„Erdvinis Bendrijos prekių ženklas — Reglamentas (EB) Nr. 40/94 — 51 straipsnio 1 dalies b punktas — Kriterijai, svarbūs vertinant Bendrijos prekių ženklo paraišką pateikusio asmens nesąžiningumą šios paraiškos padavimo metu“

Generalinės advokatės E. Sharpston išvada, pateikta 2009 m. kovo 12 d. . . . I - 4896
2009 m. birželio 11 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas . . . I - 4918

Sprendimo santrauka

Bendrijos prekių ženklas — Atsisakymas nuo teisinės apsaugos, panaikinimas ir negaliojimas — Absoliutūs negaliojimo pagrindai

(Tarybos reglamento Nr. 40/94 51 straipsnio 1 dalies b punktas)

Vertindamas pareiškėjo nesąžiningumą Reglamento Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo 51 straipsnio 1 dalies b punkto prasme nacionalinis teismas turi atsižvelgti į visus nagrinėjamai bylai būdingus svarbius veiksnius, esančius žymens įregistravimo kaip prekių ženklo paraiškos pateikimo momentu, ir, be kita ko, į:

- tai, kad pareiškėjas žino ar turi žinoti, jog trečiasis asmuo bent vienoje valstybėje narėje naudoja tapatų ar su prašomu įregistruoti žymeniu galimą supainioti panašų žymenį tapačioms ar panašioms prekėms,

- pareiškėjo ketinimą užkirsti kelią šiam trečiajam asmeniui toliau naudoti šį žymenį,

- teisinės apsaugos, kuri taikoma trečiojo asmens žymeniui ir prašomam įregistruoti žymeniui, laipsnį.

Prezumpcija, jog pareiškėjas žino apie trečiojo asmens tapačioms ar panašioms prekėms naudojamą tapatų ar su prašomu įregistruoti žymeniu galimą supainioti panašų žymenį, gali kilti, be kita ko, dėl to, kad konkrečiame ekonomikos sektoriuje bendrai žinoma apie tokį naudojimą, o šis žinojimas gali būti grindžiamas, be kita ko, tokio naudojimo trukme. Iš tikrųjų juo ilgesnė šio naudojimo trukmė, juo labiau tikėtina, kad pareiškėjui apie jį bus žinoma registravimo paraiškos pateikimo momentu. Vis dėlto ši prezumpcija savaime nėra pakankama įrodyti pareiškėjo nesąžiningumą.

Pareiškėjo ketinimas registravimo paraiškos pateikimo momentu yra subjektyvus elementas, kurį reikia nustatyti remiantis objektyviomis nagrinėjamo atvejo aplinkybėmis. Taigi ketinimas užkirsti kelią trečiajam asmeniui pardavinėti prekę gali tam tikromis aplinkybėmis liudyti apie pareiškėjo nesąžiningumą, pavyzdžiui, kai jis neketina naudoti žymens, o tik siekia užkirsti kelią trečiajam asmeniui patekti į rinką.

Aplinkybė, kad trečiasis asmuo ilgą laiką tapačioms ar panašioms prekėms naudoja su pateiktu registruoti prekių ženklu galimą supainioti žymenį, kuriam taikoma tam tikro

laipsnio teisinė apsauga, yra vienas iš svarbių veiksnių vertinant pareiškėjo nesąžiningumą. Iš tikrųjų tokiu atveju pareiškėjas galėtų naudotis Bendrijos prekių ženklų suteikiamomis teisėmis vieninteliu tikslu – nesąžiningai konkuruoti su konkurentu, naudojant žymenį, kuris dėl savo paties nuopelnų jau įgijo tam tikro laipsnio teisinę apsaugą. Tačiau net tuomet negalima atmesti, kad tokiomis aplinkybėmis, būtent kai keli gamintojai rinkoje tapačioms ar panašioms prekėms naudoja tapačius ar su prašomu įregistruoti žymeniu galimus supainioti panašius žymenis, pareiškėjas šio žymens įregistravimu siekia teisėto tikslo. Toks atvejis gali susiklostyti, be kita ko, kai registravimo paraiškos pateikimo momentu pareiškėjas žino, kad neseniai rinkoje pradėjęs veikti trečiasis asmuo mėgina pasinaudoti minėtu žymeniu, kopijuodamas jo išvaizdą, ir tai verčia pareiškėją šį žymenį įregistruoti, kad užkirstų kelią jo naudojimui.

Be to, prašomo įregistruoti prekių ženklo pobūdis taip pat gali būti svarbus vertinant pareiškėjo nesąžiningumą. Tuo atveju, kai

atitinkamas žymuo sudarytas iš visos prekės formos ir išvaizdos, pareiškėjo nesąžiningumą galima įrodyti lengviau, kai konkurentų laisvė pasirinkti prekės formą ir išvaizdą ribojama techniniais ar komerciniais sumetimais, ir todėl prekių ženklo savininkas gali ne tik užkirsti kelią savo konkurentams naudoti tapatų ar panašų žymenį, bet ir neleisti jiems pardavinėti panašių prekių.

Be to, vertinant pareiškėjo nesąžiningumą, galima atsižvelgti į žymens žinomumo laipsnį paraiškos, siekiant įregistruoti jį kaip Bendrijos prekių ženklą, pateikimo momentu. Iš tikrųjų toks žinomumo laipsnis kaip tik galėtų pateisinti pareiškėjo suinteresuotumą užtikrinti platesnę savo žymens teisinę apsaugą.

(žr. 39–44, 46–52 punktus ir rezoliucinę dalį)