

## Byla T-30/09

**Engelhorn KGaA**

**prieš**

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

„Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo „peerstorm“ paraiška — Ankstesni žodiniai Bendrijos ir nacionaliniai prekių ženklai PETER STORM — 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) — Ankstesnių prekių ženklų naudojimas iš tikrųjų — Reglamento Nr. 40/94 15 straipsnis ir 43 straipsnio 2 dalis (dabar – Reglamento Nr. 207/2009 15 straipsnis ir 42 straipsnio 2 dalis)“

2010 m. liepos 8 d. Bendrojo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimas . . . . . I - 3808

Sprendimo santrauka

1. *Bendrijos prekių ženklas — Apskundimo procedūra — Ieškinio pareiškimas Bendrijos teisme — Ieškinys — Formos reikalavimai*  
(Teisingumo Teismo statuto 21 straipsnis; Bendrojo Teismo procedūros reglamento 44 straipsnio 1 dalies c punktas)

II - 3803

2. *Bendrijos prekių ženklas — Trečiųjų šalių pastabos ir protestas — Protesto nagrinėjimas — Ankstesnio prekių ženklo naudojimo įrodymas — Naudojimas iš tikrųjų — Sąvoka — Aiškinimas atsižvelgiant į Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalių „ratio legis“ (Tarybos reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalys)*
3. *Bendrijos prekių ženklas — Trečiųjų šalių pastabos ir protestas — Protesto nagrinėjimas — Ankstesnio prekių ženklo naudojimo įrodymas — Naudojimas iš tikrųjų — Sąvoka — Vertinimo kriterijai (Tarybos reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalys)*
4. *Bendrijos prekių ženklas — Trečiųjų šalių pastabos ir protestas — Protesto nagrinėjimas — Ankstesnio prekių ženklo naudojimo įrodymas — Naudojimas iš tikrųjų — Kriterijų taikymas konkrečiam atvejui (Tarybos reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalys)*
5. *Bendrijos prekių ženklas — Trečiųjų šalių pastabos ir protestas — Protesto nagrinėjimas — Ankstesnio prekių ženklo naudojimo įrodymas — Naudojimas iš tikrųjų — Vertinimo kriterijai — Konkrečių ir objektyvių įrodymų reikalavimas (Tarybos reglamento Nr. 40/94 15 straipsnio 2 dalies a punktas ir 43 straipsnio 2 ir 3 dalys)*
6. *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 (Tarybos reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas)*

1. Pagal Teisingumo Teismo statuto 21 straipsnį ir Bendrojo Teismo procedūros reglamento 44 straipsnio 1 dalies c punktą ieškinyje turi būti nurodoma pagrindų, kuriais remiamasi, santrauka. Nors ieškinio tekstas specifiniais klausimais gali būti pagrįstas ir papildytas

pateikiant nuorodas į prie jo pridėtų dokumentų ištraukas, bendroji nuoroda į kitus dokumentus negali kompensuoti to, kad nėra esminių teisinės argumentacijos elementų, kurie pagal pirmą priimtą nuostatą turi būti nurodyti pačiame ieškinyje.

Bendrajam Teismui nepriklauso bandyti vietoj šalių surasti dokumentuose, į kuriuos jos daro nuorodą, svarbius elementus.

(žr. 18–19 punktus)

2. Reikalavimo, jog ankstesnis prekių ženklas turi būti iš tikrųjų naudojamas, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo 43 straipsnio 2 ir 3 dalis, kad juo būtų galima grįsti protestą dėl Bendrijos prekių ženklo paraiškos, *ratio legis* yra riboti dviejų prekių ženklų koliziją, jei nėra tinkamo ekonominio pagrindo, išplaukiančio iš faktinės prekių ženklo funkcijos rinkoje. Tačiau minėtomis nuostatomis nesiekama įvertinti įmonės komercinės sėkmės ar kontroliuoti jos ekonominę strategiją, ar juo labiau – suteikti prekių ženklų apsaugą tik didelio masto komercinio prekių ženklų naudojimo atvejams.

(žr. 23 punktą)

3. Prekių ženklas naudojamas iš tikrųjų, kai jis naudojamas pagal savo pagrindinę

funkciją – užtikrinti prekių ar paslaugų, kurioms jis registruotas, kilmės tapatybę siekiant sukurti ar išsaugoti šių prekių ir paslaugų realizavimo rinką, išskyrus simbolinį naudojimą, kurio pagrindinis tikslas – išsaugoti prekių ženklo suteikiamas teises. Be to, prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų sąlyga reikalaujama, kad prekių ženklas būtų naudojamas viešai ir skirtas išorei toks, koks jis yra saugomas atitinkamoje teritorijoje.

Vertinant, ar prekių ženklas naudojamas iš tikrųjų, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo 43 straipsnio 2 ir 3 dalis, reikia atsižvelgti į faktų ir aplinkybių, tinkamų nustatyti jo komercinio naudojimo realumą, visumą, ypač į naudojimą, kuris tam tikrame ekonomikos sektoriuje laikomas pagrįstu, siekiant išlaikyti ar įgyti prekių ženklų saugomų prekių ar paslaugų rinkos dalį, šių prekių ar paslaugų pobūdį, rinkos ypatybes, prekių ženklo naudojimo apimtį ir dažnumą.

Kalbant apie ankstesnio prekių ženklo naudojimo apimtį, pirmiausia reikia atsižvelgti, viena vertus, į bendrą komercinę prekių ženklo naudojimo apimtį ir, kita vertus, – į laikotarpio, per kurį prekių

ženklas buvo naudojamas, trukmę bei naudojimo dažnumą.

prekių ženklo naudojimas visada būtų kiekybiškai svarbus, kad galėtų būti laikomas naudojimu iš tikrųjų.

(žr. 24–26 punktus)

(žr. 27–28 punktus)

4. Siekiant konkrečiu atveju nustatyti, ar ankstesnis prekių ženklas naudojamas iš tikrųjų, reikia atlikti visapusi vertinimą, atsižvelgiant į visus nagrinėjamo atveju svarbius veiksnius. Toks vertinimas reiškia tam tikrą nagrinėjamų veiksnių tarpusavio priklausomybę. Taigi mažas nagrinėjamo prekių ženklu žymimų prekių pardavimo apimtis gali kompensuoti intensyvus šio ženklo naudojimas ar jo naudojimas nuolat, ir atvirkščiai.
- Be to, ankstesniu prekių ženklu žymimų prekių pardavimo apyvarta bei apimtis negali būti vertinamos absoliučiai, jos turi būti susietos su kitais svarbiais veiksniais, pavyzdžiui, komercinės veiklos apimtimi, gamybos ar prekybos pajėgumais arba prekių ženklą naudojančios įmonės diversifikacijos laipsniu bei atitinkamoje rinkoje esančių prekių ar paslaugų ypatybėmis. Dėl to nebūtina, jog ankstesnio
5. Prekių ženklo naudojimas iš tikrųjų, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo 43 straipsnio 2 ir 3 dalis, negali būti įrodytas remiantis tikimybėmis ar prielaidomis, tačiau turi būti grindžiamas konkrečiais ir objektyviais įrodymais, patvirtinančiais, kad atitinkamoje rinkoje prekių ženklas buvo iš tikrųjų ir pakankamai naudojamas. Be to, reikia patikslinti, kad pagal kartu taikomas minėto reglamento 15 straipsnio 2 dalies a punkto ir 43 straipsnio 2 ir 3 dalių nuostatas įrodymas dėl ankstesnio nacionalinio ar Bendrijos prekių ženklo, kuriuo grindžiamas protestas dėl Bendrijos prekių ženklo paraiškos, naudojimo iš tikrųjų apima ir įrodymą dėl ankstesnio prekių ženklo naudojimo tokia forma, kurios elementai skiriasi nepakeisdami šio prekių ženklo skiriamąjo požymio tokios formos, kuri buvo prekių ženklo įregistravimo momentu.

(žr. 29–30 punktus)

6. Egzistuoja paprasto Europos Sąjungos vartotojo galimybė supainioti, kaip ji suprantama pagal Reglamento Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo 8 straipsnio 1 dalies b punktą, žodinį žymenį „peerstorm“, kurį prašoma įregistruoti kaip Bendrijos prekių ženklą Nicos sutarties 25 klasei priklausančioms prekėms „Drabužiai, avalynė, galvos apdangalai“, su tapačioms prekėms anksčiau įregistruotu žodiniu Bendrijos prekių ženklu PETER STORM.

Yra tam tikras vizualaus ir fonetinio nagrinėjamų prekių ženklų panašumų laipsnis. Kalbant apie atitinkamas aprangos prekes, šiuo atveju vizualus panašumas ypač reikšmingas, nes pripažinta, jog paprastai perkant drabužius prekių ženklai nagrinėjami vizualiai.

Neįrodyta, kad ankstesniam prekių ženkliui, kuris visas naudojamas aprangos sektoriuje, būdingas mažas skiriamąjo požymio laipsnis Sąjungos teritorijoje.

Netgi darant prielaidą, kad ankstesnis prekių ženklas turi tik silpną skiriamąjį požymį, atsižvelgus į tai, kad ankstesniu ir prašomu įregistruoti prekių ženklais žymimos prekės tapačios bei į ypač vizualiu požiūriu esančius nagrinėjamų žymenų panašius elementus, negali būti atmesta galimybė, jog atitinkama visuomenė supainios nagrinėjamus prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas. Taip yra juolab šiuo atveju, nes egzistuoja ir tam tikras konceptualus nagrinėjamų prekių ženklų panašumo laipsnis.

(žr. 50–51, 75, 78–80 punktus)