



Teismo praktikos rinkinys

Byla T-321/10

SA.PAR. Srl
prieš

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

„Bendrijos prekių ženklas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Žodinis Bendrijos prekių ženklas GRUPPO SALINI — Nesąžiningumas — Reglamento Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies b punktas“

Santrauka – 2013 m. liepos 11 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas

1. *Bendrijos prekių ženklas — Atsisakymas nuo teisinės apsaugos, panaikinimas ir negaliojimas — Absoliutūs negaliojimo pagrindai — Pareiškėjo nesąžiningumas pateikiant prekių ženklo paraišką — Vertinimo kriterijai — Atsižvelgimas į visus svarbius veiksnius, buvusius registracijos paraiškos pateikimo momentu — Pareiškėjo žinojimas, kad trečiasis asmuo naudoja tapatų ar panašų žymenį — Pareiškėjo ketinimas — Nagrinėjamų žymenų teisinės apsaugos laipsnis — Komercinė logika, kuria vadovautasi įregistruojant ginčijamą žymenį kaip Bendrijos prekių ženklą — Su prekių ženklo paraiškos pateikimu susijusių įvykių chronologija — Žinomumo laipsnis*

(Tarybos reglamento Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies b punktas)

2. *Bendrijos prekių ženklas — Atsisakymas nuo teisinės apsaugos, panaikinimas ir negaliojimas — Absoliutūs negaliojimo pagrindai — Pareiškėjo nesąžiningumas pateikiant prekių ženklo paraišką — Žodinis prekių ženklas GRUPPO SALINI*

(Tarybos reglamento Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies b punktas)

3. *Bendrijos prekių ženklas — Procedūros nuostatos — Sprendimų motyvavimas — Tikslas*

(SESV 296 straipsnis; Tarybos reglamento Nr. 207/2009 75 straipsnio pirmas sakiny)

1. Pagal Reglamento Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo 52 straipsnio 1 dalies b punktą padavus prašymą Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) arba priešieškinių teisių pažeidimo byloje Bendrijos prekių ženklo registracija pripažįstama negaliojančia, jeigu pareiškėjas buvo nesąžiningas paduodamas prekių ženklo paraišką. Pripažinti registraciją negaliojančia prašantis ir šiuo pagrindu ketinantis remtis asmuo privalo įrodyti aplinkybes, leidžiančias padaryti išvadą, kad Bendrijos prekių ženklo savininkas buvo nesąžiningas, kai pateikė šio prekių ženklo registracijos paraišką.

Vertinant pareiškėjo nesąžiningumą, kaip tai suprantama pagal šią nuostatą, reikia atsižvelgti į visus nagrinėjamai bylai būdingus svarbius veiksnius žymens įregistravimo kaip Bendrijos prekių ženklo paraiškos pateikimo momentu, ir, be kita ko, pirma, 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, antra, į pareiškėjo ketinimą užkirsti kelią šiam trečiajam asmeniui toliau naudoti šį žymenį, bei, trečia, teisinės apsaugos, kuri taikoma trečiojo asmens žymeniui ir prašomam įregistruoti žymeniui, laipsnį.

Taigi išvardyti veiksniai yra tik keli pavyzdžiai aplinkybių, į kurias gali būti atsižvelgiama sprendžiant, ar pareiškėjas teikdamas prekių ženklo paraišką buvo nesąžiningas. Todėl reikia manyti, kad, atliekant bendrą analizę pagal Reglamento Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies b punktą, gali būti atsižvelgta į komercinę logiką, kuria vadovautasi pateikiant paraišką įregistruoti šį žymenį kaip Bendrijos prekių ženklą ir su minėtu pateikimu susijusių įvykių chronologiją.

Galiausiai, gali būti atsižvelgiama į žymens žinomumo laipsnį jo registracijos paraiškos pateikimo momentu, nes toks žinomumo laipsnis galėtų pateisinti pareiškėjo suinteresuotumą užtikrinti savo žymeniui platesnę teisinę apsaugą.

Dėl prekių ženklo paraišką pateikusio asmens ketinimų reikia nurodyti, kad svarbu juos išnagrinėti tokius, kokie jie gali išplaukti iš objektyvių aplinkybių ir konkrečių jo veiksmų, vaidmens arba pozicijos, jo žinių apie ankstesnio žymens naudojimą, iš su prašymą pripažinti registraciją negaliojančia pateikusių asmeniu jį siejančių sutartinių, ikisutartinių arba posutartinių santykių, iš abipusių išsipareigojimų, kurie apima išsipareigojimus elgtis sąžiningai ir garbingai, atsiradusių dėl prašymą pripažinti registraciją negaliojančia pateikusio asmens įmonėje vykdytų arba vykdomų tam tikrų vadovavimo funkcijų arba pareigų, ir apskritai iš visų objektyvių, su interesų konfliktais susijusių situacijų, kuriose veikė prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo.

(žr. 18, 21–23, 28, 33 punktus)

2. Žr. sprendimo tekstą.

(žr. 26–35, 45 punktus)

3. Žr. sprendimo tekstą.

(žr. 41 punktą)