



Teismo praktikos rinkinys

Byla T-524/11

Volvo Trademark Holding AB
prieš
Vidaus rinkos derinimo tarnybą
(prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT)

„Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo LOVOL paraiška — Ankstesni žodinis ir vaizdinis Bendrijos prekių ženklai ir nacionaliniai vaizdiniai prekių ženklai VOLVO — Santykinis atmetimo pagrindas — Nesąžiningas naudojimas ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar geru vardu — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 5 dalis“

Santrauka – 2014 m. lapkričio 12 d. Bendrojo Teismo (devintoji kolegija) sprendimas

1. *Bendrijos prekių ženklas — Bendrijos prekių ženklo sąvoka ir įgijimas — Santykiniai atmetimo pagrindai — Ankstesnio tapataus arba panašaus gerą vardą turinčio prekių ženklo savininko protestas — Ankstesnio gerą vardą turinčio prekių ženklo apsauga, kurios taikymas išplėstas nepanašioms prekėms arba paslaugoms — Sąlygos*

(Tarybos reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 5 dalis)

2. *Bendrijos prekių ženklas — Bendrijos prekių ženklo sąvoka ir įgijimas — Santykiniai atmetimo pagrindai — Ankstesnio tapataus arba panašaus gerą vardą turinčio prekių ženklo savininko protestas — Ankstesnio gerą vardą turinčio prekių ženklo apsauga, kurios taikymas išplėstas nepanašioms prekėms arba paslaugoms — Nagrinėjamų prekių ženklų panašumas — Vertinimo kriterijai*

(Tarybos reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas ir 5 dalis)

3. *Bendrijos prekių ženklas — Bendrijos prekių ženklo sąvoka ir įgijimas — Santykiniai atmetimo pagrindai — Ankstesnio tapataus arba panašaus gerą vardą turinčio prekių ženklo savininko protestas — Ankstesnio gerą vardą turinčio prekių ženklo apsauga, kurios taikymas išplėstas nepanašioms prekėms arba paslaugoms — Vaizdinis prekių ženklas LOVOL — Žodinis ir vaizdiniai prekių ženklai VOLVO*

(Tarybos reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas ir 5 dalis)

1. Reglamento Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo 8 straipsnio 5 dalyje numatytų pažeidimų padaroma dėl tam tikro ankstesnio ir vėlesnio prekių ženklų panašumo laipsnio, dėl kurio suinteresuotoji visuomenė šiuos du prekių ženklus susieja, t. y. nustato tarp jų ryšį, nors jų ir nesupainioja.

Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 5 dalis taikoma, kai tenkinamos trys sąlygos: pirma, prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, turi būti tapatūs arba panašūs, antra, ankstesnis prekių ženklas, kuriuo grindžiamas protestas, turi turėti gerą vardą ir, trečia, turi egzistuoti pavojus, kad dėl neteisėto

prašomo įregistruoti prekių ženklo naudojimo bus nesąžiningai pasinaudota ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar geru vardu arba jiems bus pakenkta. Šios trys sąlygos yra kumuliacinės, todėl nesant nors vienos iš jų minėta teisės nuostata netaikoma.

(žr. 17, 18 punktus)

2. Kriterijai, į kuriuos reikia atsižvelgti vertinant nagrinėjamų prekių ženklų panašumą, sutampa su kriterijais, taikomais tuo atveju, kai pagal Reglamento Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo 8 straipsnio 1 dalies b punktą prašomą prekių ženklą atsisakoma įregistruoti dėl galimybės supainioti ir, remiantis to paties reglamento 8 straipsnio 5 dalimi, dėl kenkimo ankstesnio prekių ženklo geram vardui. Abiem šiais atvejais, kuriais galima atsisakyti įregistruoti prašomą prekių ženklą, žymenų panašumo sąlyga reiškia, kad konkrečiai turi būti vizualaus, fonetinio ar conceptualaus panašumo elementų, kad atitinkamos visuomenės požiūriu nagrinėjami prekių ženklai būtų tapatūs bent iš dalies vienu ar keliais svarbiais aspektais. Vizualaus, fonetinio ar conceptualaus nagrinėjamų prekių ženklų panašumo vertinimas turi būti pagrįstas bendru jų daromu įspūdžiu, ypač atsižvelgiant į jų skiriamuosius ir dominuojančius elementus.

(žr. 21, 22 punktus)

3. Žr. sprendimo tekstą.

(žr. 55–58 punktus)