



Teismo praktikos rinkinys

Byla T-131/12

**Spa Monopole, compaignie fermière de Spa SA/NV
prieš
Vidaus rinkos derinimo tarnybą
(prekių ženklaus ir pramoniniam dizainui) (VRDT)**

„Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo SPARITUAL paraiška — Ankstesni vaizdinis ir žodiniai Beniliukso prekių ženklai SPA ir LES THERMES DE SPA — Santykinis atmetimo pagrindas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 5 dalis“

Santrauka – 2015 m. gegužės 5 d. Bendrojo Teismo (antroji 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 — Prekių ženklo geras vardas valstybėje narėje ar Bendrijoje — Sąvoka — Vertinimo kriterijai*

(Tarybos reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 2 ir 5 dalys)

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 — Sąlygos*

(Tarybos reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 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 — Sąlygos — Prekių ženklo geras vardas valstybėje narėje ar Bendrijoje — Prekių ženklo naudojimas kaip kito įregistruoto ir gerą vardą turinčio prekių ženklo dalies*

(Tarybos reglamentas Nr. 207/2009)

4. *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 — Žodinis prekių ženklas SPARITUAL ir žodiniai ir vaizdiniai prekių ženklai SPA ir LES THERMES DE SPA*

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

5. *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 — Ryšys tarp prekių ženklų*

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

6. *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 — Nesąžiningas pasinaudojimas ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar geru vardu — Ankstesnio prekių ženklo skiriamajam požymiui ar geram vardui padaryta žala*

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

7. *Bendrijos prekių ženklas — Apskundimo procedūra — Apeliacinei tarybai paduota apeliacija dėl VRDT padalinio pirmojoje instancijoje priimto sprendimo — Šių dviejų instancijų funkcinis tęstinumas — Apeliacinės tarybos atliekamas apeliacijos nagrinėjimas — Apimtis*

(Tarybos reglamento Nr. 207/2009 76 straipsnis)

1. Pagal Reglamento Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo 8 straipsnio 5 dalį ankstesnio prekių ženklo, kaip apibrėžta 2 dalyje, savininkui užprotestavus pareikštas registruoti prekių ženklas taip pat neregistruojamas, kai jis yra tapatus ankstesniam prekių ženklui arba panašus į jį ir kai prašoma jį įregistruoti prekėms arba paslaugoms, kurios nėra panašios į tas, kurioms įregistruotas ankstesnis prekių ženklas, jeigu, kalbant apie ankstesnį nacionalinį prekių ženklą, jis turi gerą vardą toje valstybėje narėje ir jeigu dėl prašomo įregistruoti prekių ženklo naudojimo be pagrįstos priežasties gali būti nesąžiningai pasinaudojama ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar geru vardu arba jiems pakenkiama. Beniliukso prekių ženklų tarnyboje įregistruotų prekių ženklų atveju Beniliukso teritorija turi būti prilyginama valstybės narės teritorijai. Dėl tų pačių priežasčių kaip ir tos, kurios susijusios su gero vardo vienoje valstybėje narėje sąlyga, negali būti reikalaujama, kad Beniliukso prekių ženklo geras vardas būtų žinomas visoje Beniliukso teritorijoje. Pakanka, kad šis geras vardas būtų žinomas reikšmingoje jos dalyje, kuri tam tikru atveju gali apimti dalį vienos Beniliukso šalių.

(žr. 19–21 punktus)

2. Žr. sprendimo tekstą.

(žr. 22–24 punktus)

3. Skiriamąjį požymį prekių ženklas gali įgyti ir dėl to, kad jis naudojamas kaip kito registruoto prekių ženklo sudedamoji dalis. Tokiais atvejais įregistruoto prekių ženklo skiriamasis požymis perkeliamas kitam įregistruotam prekių ženklui, kuris yra pirmojo dalis, su sąlyga, kad suinteresuotoji visuomenė ir toliau suvoks nagrinėjamas prekes kaip pagamintas konkrečios įmonės. Vadinasi, įregistruoto prekių ženklo savininkas, norėdamas įrodyti jo ypatingą skiriamąjį požymį ir gerą vardą, gali remtis kitokios jo naudojimo formos, t. y. kaip kito įregistruoto ir gerą vardą turinčio prekių ženklo dalies, įrodymu, su sąlyga, kad suinteresuotoji visuomenė ir toliau suvoks nagrinėjamas prekes kaip pagamintas tos pačios įmonės.

(žr. 32, 33 punktus)

4. Žr. sprendimo tekstą.

(žr. 35, 42–44, 58–62 punktus)

5. Reglamento Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo 8 straipsnio 5 dalyje numatyta žala, jeigu ji padaroma, kyla dėl tam tikro žymenų, dėl kurių kilo ginčas, panašumo, dėl kurio suinteresuotoji visuomenė susieja šiuos žymenis, t. y. išvelgia tarp jų tam tikrą ryšį, nors jų ir nesupainioja. Tokio ryšio buvimas turi būti vertinamas visapusiškai, atsižvelgiant į visus konkrečiam atvejui svarbius veiksnius, ypač į žymenų, dėl kurių kilo ginčas, panašumo laipsnį, į prekių ar paslaugų, kurioms prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, yra atitinkamai registruoti, pobūdį, įskaitant šių prekių ar paslaugų panašumo ar skirtingumo laipsnį, bei į suinteresuotąją visuomenę, ankstesnio prekių ženklo gero vardo stiprumą ir galimybės suklaidinti visuomenę buvimą.

(žr. 48 punktą)

6. Nesąžiningo pasinaudojimo prekių ženklo skiriamuoju požymiu arba geru vardu sąvoka dar vadinama „piktybiniu naudojimu“. Ja nurodoma ne žala ankstesniam prekių ženklui, bet nauda, kurią trečiasis asmuo gauna be pagrįstos priežasties naudodamas tapatų ar panašų žymenį. Ji apima, be kita ko, atvejus, kai prekių ženklo įvaizdį ar su juo siejamas charakteristikas perkeliama tapačiu ar panašiu žymeniu žymimoms prekėms akivaizdžiai naudojamosi gerą vardą turinčio prekių ženklo sėkme.

Kuo greičiau ir labiau vėlesnis prekių ženklas primena ankstesnį prekių ženklą, tuo didesnis pavojus, kad dėl vėlesnio prekių ženklo naudojimo dabar arba ateityje bus nesąžiningai pasinaudota ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar jo geru vardu arba jiems kenkiama. Be to, juo ryškesnis ankstesnio prekių ženklo skiriamasis požymis ir juo geresnis jo vardas, tuo lengviau bus pripažintas galimybės pakenkti buvimas. Įmanoma, ypač protesto, kuris grindžiamas prekių ženklu, turinčiu išskirtinai gerą vardą, atveju, kad ne hipotetinė galimybė, jog ateityje prašomas įregistruoti prekių ženklas pakenks ankstesniam prekių ženklui arba juo nesąžiningai bus pasinaudota, yra tokia akivaizdi, kad nėra būtinybės protestą pareiškusiam asmeniui dėl to nurodyti arba įrodyti kitą faktinę aplinkybę. Be to, ankstesnio prekių ženklo savininkas neprivalo įrodyti, kad jo prekių ženklui faktiškai ir realiai kenkiama. Vis dėlto jis turi pateikti įrodymų, leidžiančių *prima facie* padaryti išvadą, kad egzistuoja ne hipotetinis nesąžiningo pasinaudojimo ar pakenkimo ateityje pavojus.

(žr. 51, 52 punktus)

7. Remiantis skirtingų Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženkluams ir pramoniniam dizainui) instancijų funkcinio tęstinumu, darytina išvada, jog pagal Reglamento Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo 76 straipsnį Apeliacinė taryba savo sprendimą turi pagrįsti atsižvelgdama į visas faktines ir teises aplinkybes, nurodytas jai pateiktame skundžiamame sprendime, taip pat į tas, kurias šalis (šalys) pateikė arba per procedūrą pirmojoje instancijoje, arba – išskyrus šios nuostatos 2 dalyje numatytą išimtį – per apeliacinę procedūrą. Ypač tikrinimo, kurį Apeliacinė taryba privalo atlikti skundžiamo sprendimo atžvilgiu, apimtis neapsiriboja išimtinai teisės pagrindais, kuriais šalis (šalys) rėmėsi per procedūrą Apeliacinėje taryboje.

(žr. 56 punktą)