



Teismo praktikos rinkinys

Byla T-436/12

Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG

prieš

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

„Bendrijos prekių ženklas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Vaizdinis Bendrijos prekių ženklas „Rock & Rock“ — Ankstesni žodiniai nacionaliniai prekių ženklai MASTERROCK, FIXROCK, FLEXIROCK, COVERROCK ir CEILROCK — Santykinis atmetimo pagrindas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas ir 53 straipsnio 1 dalies a punktas“

Santrauka – 2015 m. liepos 8 d. Bendrojo Teismo (devintoji kolegija) sprendimas

1. *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 — Vertinimo kriterijai*

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

2. *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. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

3. *Bendrijos prekių ženklas — Atsisakymas nuo teisinės apsaugos, panaikinimas ir negaliojimas — Santykiniai negaliojimo pagrindai — Ankstesnis tapatus ar panašus prekių ženklas, įregistruotas tapačioms ar panašioms prekėms ar paslaugoms — Galimybė supainioti su ankstesniu prekių ženklu — Vaizdiniai prekių ženklai „Rock & Rock“ ir žodiniai prekių ženklai MASTERROCK, FIXROCK, FLEXIROCK, COVERROCK ir CEILROCK*

(Tarybos reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas ir 53 straipsnio 1 dalies a punktas)

4. *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 — Nagrinėjamų prekių ženklų panašumas*

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

5. *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. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

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. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

1. Žr. sprendimo tekstą.

(žr. 16 punktą)

2. Žr. sprendimo tekstą.

(žr. 18 punktą)

3. Nėra galimybės atitinkamai visuomenei, kurią sudaro vidutiniai vartotojai vokiečiai ir statybos sektoriaus specialistai, supainioti, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo 8 straipsnio 1 dalies b punktą, vaizdinį žymenį „Rock & Rock“, kurį kaip Bendrijos prekių ženklą prašoma įregistruoti Nicos sutarties 2, 19 ir 27 klasių prekėms, su žodiniais prekių ženklais MASTERROCK, FIXROCK, FLEXIROCK, COVERROCK ir CEILROCK, anksčiau Vokietijoje įregistruotiems 6, 17, 19 arba 37 klasių prekėms arba paslaugoms.

Žymenimis, dėl kurių kilo ginčas, žymimos prekės yra iš dalies panašios, o kita jų dalis tik šiek tiek panaši arba skirtinga. Be to, atitinkamos visuomenės pastabumo lygis yra ypač aukštas, o žymenims, dėl kurių kilo ginčas, būdingas tik silpnas panašumas, kuris atsiranda dėl elemento, kuriuo pakankamai apibūdinamos ir giriamos nagrinėjamos prekės ir giriamos nurodytos paslaugos. Galiausiai reikia priminti, kad ankstesnių prekių ženklų skiriamasis požymis yra silpnas, išskyrus prekių ženklą CEILROCK, kurio skiriamasis požymis yra vidutinis.

Visapusiškai vertinant žymenis, dėl kurių kilo ginčas, ir atsižvelgiant į tai, kad atitinkamos visuomenės pastabumo lygis yra ypač aukštas perkant nurodytas prekes, žymenų, dėl kurių kilo ginčas, vizualių, fonetinių ir konceptualių skirtumų pakanka, kad, nepaisant tam tikrų nurodytų prekių panašumų, vidutiniai vartotojai vokiečiai ir statybų sektoriaus specialistai nebūtų suklaidinti dėl panašumų, atsirandančių dėl to, kad yra bendras elementas „rock“.

Kadangi šiuo atveju elementu „rock“ pakankamai apibūdinamos ir giriamos ankstesniais prekių ženklais žymimos prekės ir paslaugos, jis negali būti laikomas bendru prekių ženklų šeimos „kamienu“. Pripažinus prekių ženklą, turinčią serijinį elementą „rock“, šeimą būtų monopolizuojamas elementas „rock“, kuriuo pakankamai apibūdinamos ir giriamos ankstesniais prekių ženklais žymimos prekės ir paslaugos. Pripažinus prekių ženklų šeimos buvimą išplėsta apsauga reikštų, kad praktiškai joks kitas ūkio subjektas negalėtų registruoti prekių ženklo, kuriame yra elementas „rock“, ir tam tikrais atvejais jam būtų netgi uždrausta vartoti šį elementą savo reklaminiuose šūkiuose ir kitose reklamos priemonėse. Tokio laisvos konkurencijos ribojimo, kurį lemtų bazinės anglų kalbos žodžio rezervavimas tik vienam ūkio subjektui, negalėtų pagrįsti rūpinimasis tuo, kad būtų atlyginta už ankstesnių prekių ženklų savininkų kūrybines ar reklamines pastangas. Iš tikrųjų, kai tai nėra dėl

naudojimo sustiprėjęs skiriamasis požymis, komercinė vertė, kurią sudaro minėtas rezervavimas, yra ne tokių savininko pastangų, o tik žodžio reikšmės nagrinėjamoje kalboje, kuri siejasi su atitinkamų prekių ir paslaugų savybėmis, rezultatas.

(žr. 19, 24, 81, 83, 86, 96, 97 punktus)

4. Žr. sprendimo tekstą.

(žr. 26, 27 punktus)

5. Nustatant prekių ženklą sudarančio elemento skiriamąjį požymį, reikia vertinti didesnę ar mažesnę šio elemento galėjamą identifikuoti tam tikros įmonės prekes ir paslaugas, kurioms buvo įregistruotas prekių ženklas, ir taip atskirti tas prekes ir paslaugas nuo kitų įmonių prekių ir paslaugų. Atliekant šį vertinimą, reikia atsižvelgti, be kita ko, į nagrinėjamam elementui būdingas savybes ir tai, ar jis apibūdina prekes ar paslaugas, kurioms prekių ženklas yra įregistruotas, ar ne.

(žr. 28 punktą)

6. Galimybė susieti yra specialus suklaidinimo galimybės atvejis, kuriam būdinga tai, kad nagrinėjami prekių ženklai, kurių atitinkama visuomenė tiesiogiai negali supainioti, galėtų būti laikomi dviem to paties savininko prekių ženklais. Kad būtų atsižvelgta į šį kriterijų, būtina, kad prašymas pripažinti registraciją negaliojančia būtų grindžiamas kelių prekių ženklų, kuriems būdingi tokie patys požymiai, leidžiantys juos laikyti prekių ženklų „šėimos“ ar „serijos“ dalimi, egzistavimu. Tačiau prekių ženklų serijos arba šėimos kriterijus svarbus tik tada, jei bendras elementas yra skiriamasis. Jeigu šis elementas yra apibūdinamasis, jis negali lemti galimybės supainioti.

Platesne apsauga, kuri suteikiama prekių ženklų šėimai, negali būti veiksmingai remiamasi, kai ankstesnių prekių ženklų bendru elementu pakankamai apibūdinamos nurodytos prekės ir paslaugos. Iš tikrųjų žodis, kuris siejasi su minėtų prekių ir paslaugų pobūdžiu, negali būti laikomas bendru skiriamuoju prekių ženklų šėimos „kamienu“.

Net ir esant prekių ženklų šėimai, platesnė apsauga, kuria siekiama išvengti galimybės susieti, suteikiama tik tada, kai vėlesnis prekių ženklas turi savybių, dėl kurių jis galėtų būti priskirtas prie serijos. Taip nebūtų, pavyzdžiui, kai ankstesnių serijinių prekių ženklų bendras elementas prašomame įregistruoti prekių ženkle būtų vartojamas suteikiant kitokį semantinį turinį.

(žr. 79, 80, 87 punktus)