



Teismo praktikos rinkinys

Byla T-11/15

**Internet Consulting GmbH
prieš
Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybą (EUIPO)**

„Europos Sąjungos prekių ženklas — Prekių ženklo pripažinimo negaliojančiu procedūra — Žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas SUEDTIROL — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas ir 52 straipsnio 1 dalies a punktas — Absoliutus atmetimo pagrindas — Geografinė kilmės nuoroda — Apibūdinamasis pobūdis“

Santrauka – 2016 m. liepos 20 d. Bendrojo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas

1. *Europos Sąjungos prekių ženklas — Atsisakymas nuo teisinės apsaugos, panaikinimas ir negaliojimas — Prašymas pripažinti registraciją negaliojančia — Priimtinumas — Sąlygos — Suinteresuotumas pareikšti ieškinį*

(Tarybos reglamento Nr. 207/2009 5, 52 straipsniai ir 56 straipsnio 1 dalies, a, b ir c punktai)

2. *Europos Sąjungos prekių ženklas — Europos Sąjungos prekių ženklo sąvoka ir jo įgijimas — Absoliutūs atmetimo pagrindai — Prekių ženklai, sudaryti tikrai iš žymenų arba nuorodų, kurie gali būti naudojami prekės ar paslaugos savybėms žymėti — Žymens apibūdinamojo pobūdžio vertinimas — Geografiniai pavadinimai*

(Tarybos reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas ir 66 straipsnio 2 dalis; Tarybos reglamentas Nr. 2081/92)

3. *Europos Sąjungos prekių ženklas — Europos Sąjungos prekių ženklo sąvoka ir jo įgijimas — Absoliutūs atmetimo pagrindai — Prekių ženklai, sudaryti tikrai iš žymenų arba nuorodų, kurie gali būti naudojami prekės ar paslaugos savybėms žymėti — Žodinis prekių ženklas SUEDTIROL*

(Tarybos reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas)

4. *Europos Sąjungos prekių ženklas — Europos Sąjungos prekių ženklo sąvoka ir jo įgijimas — Absoliutūs atmetimo pagrindai — Prekių ženklai, sudaryti tikrai iš žymenų arba nuorodų, kurie gali būti naudojami prekės ar paslaugos savybėms žymėti — Tikslas — Prieinamumo reikalavimas — Geografinės kilmės nuorodos ryšis su prekėmis ir paslaugomis — EUIPO tyrimo apimtis*

(Tarybos reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas)

5. *Europos Sąjungos prekių ženklas — Europos Sąjungos prekių ženklų poveikis — Apribojimai — Reglamento Nr. 207/2009 12 straipsnio b punktas — Dalykas — Sąsaja su šio reglamento 7 straipsnio 1 dalies c punktu*

(Tarybos reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas ir 12 straipsnio b punktas)

1. Reglamento Nr. 207/2009 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo 5 straipsnyje bendrai apibrėžiami asmenys, galintys būti Europos Sąjungos prekių ženklo savininkais. Jame nurodyta, kad „[Europos Sąjungos] prekių ženklų savininkais gali būti visi fiziniai ir juridiniai asmenys, tarp jų ir pagal viešosios teisės reikalavimus įsteigtos institucijos“.

Tai reiškia, kad pagal viešosios teisės reikalavimus įsteigtos institucijos jame nurodytos kaip pavyzdys juridinių asmenų, galinčių būti tokio prekių ženklo savininkais, ir kad jos gali naudotis savo teisėmis pagal Reglamento Nr. 207/2009 56 straipsnio 1 dalies b ir c punktus. Tačiau nėra jokių požymių, rodančių, kad to paties reglamento 56 straipsnio 1 dalies a punktą, kuriame, skirtingai nuo šio reglamento 5 straipsnio, minimi tik „visi fiziniai ir juridiniai asmenys“, reikia aiškinti kaip neapimančią pagal viešosios teisės reikalavimus įsteigtą instituciją. Iš tiesų panaikinimo ir negaliojimo pagrindais, ypač Reglamento Nr. 207/2009 52 straipsnyje numatytais absoliutaus negaliojimo pagrindais, gali remtis visi – ir privatūs, ir viešieji asmenys, todėl šio reglamento 56 straipsnio 1 dalies a punkto pabaigoje tik reikalaujama, kad šie asmenys „[galėtų] būti ieškovai ir atsakovai teisme“. Taigi to, kad Reglamento Nr. 207/2009 56 straipsnio 1 dalies a punkte aiškiai neminimos pagal viešosios teisės reikalavimus įsteigtos institucijos, negalima aiškinti kaip siekio jų neįtraukti į šios nuostatos taikymo sritį.

(žr. 18, 19 punktus)

2. Iš teismo praktikos matyti, kad Reglamento Nr. 207/2009 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo 7 straipsnio 1 dalies c punktu siekiama užtikrinti bendrąjį interesą, kad prekių ar paslaugų, kurioms prašoma įregistruoti prekių ženklą, kategorijas apibūdinančius žymenis ar nuorodas laisvai galėtų naudoti bet kas. Todėl šia nuostata neleidžiama tokių žymenų ir nuorodų naudoti tik vienai įmonei dėl to, kad jie buvo įregistruoti kaip prekių ženklai.

Kalbant konkrečiai apie žymenis ar nuorodas, galinčius žymėti prekių, kurioms prašoma įregistruoti prekių ženklą, kategorijų geografinę kilmę, ypač apie geografinius pavadinimus, pažymėtina, kad egzistuoja bendrasis interesas išsaugoti teisę nevaržomai juos naudoti, nes jais galima ne tik nurodyti atitinkamų prekių kategorijų kokybę bei kitas savybes, bet ir daryti įvairią įtaką vartotojų pasirinkimui, pavyzdžiui, susiejant prekes ar paslaugas su vieta, kuri gali sukelti teigiamų emocijų. Ši teismų praktika taikoma ir paslaugoms.

Be to, pažymėtina, kad, viena vertus, kaip prekių ženklai neregistruojami geografiniai pavadinimai, žymintys apibrėžtas geografines vietas, kurios jau yra pripažintos arba žinomos dėl konkrečios prekių ar paslaugų kategorijos ir kurios dėl to, suinteresuotos visuomenės požiūriu, yra su ja susijusios; kita vertus, neregistruojami geografiniai pavadinimai, kuriuos gali naudoti įmonės ir kurie pastarosioms turi būti prieinami kaip konkrečių prekių ar paslaugų kategorijų geografinės kilmės nuorodos.

Šiuo klausimu reikia pabrėžti, kad Sąjungos teisės aktų leidėjas, nukrypdamas nuo Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punkto, paliko galimybę įregistruoti žymenis, kuriais galima nurodyti geografinę kilmės vietą, kaip kolektyvinius ženklus pagal šio reglamento 66 straipsnio 2 dalį ir tam tikrų prekių atveju – jeigu jie tenkina būtinas sąlygas, nustatytas geografinėms nuorodomis arba saugomoms kilmės vietos nuorodomis pagal pagal Tarybos reglamentą Nr. 2081/92 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos.

Vis dėlto reikia pažymėti, kad pagal Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktą iš esmės nedraudžiama registruoti geografinių pavadinimų, kurių nežino suinteresuotieji asmenys arba kurie nežinomi bent jau kaip geografinė vietovė, arba pavadinimų, kurių atveju dėl nurodomos vietos požymių nėra tikėtina, jog suinteresuotieji asmenys gali manyti, kad nagrinėjamų prekių ar paslaugų kategorija kilusi iš šios vietovės.

(žr. 29–34 punktus)

3. Atitinkamai visuomenei, į kurią reikėjo atsižvelgti, sudarė Sąjungoje gyvenantys italai ir vokiškai kalbantys visuomenės nariai ir Italijoje gyvenantys itališkai kalbantys visuomenės nariai, kuriems būdingas didesnis pastabumas, žodinis prekių ženklas SUEDTIROL, įregistruotas „verslo vadybai, verslo tvarkybai, įstaigų veiklai“, „prekių pakavimui ir sandėliavimui“, „mokslo ir technologijų paslaugoms ir su tuo susijusiems tyrimams ir projektavimui, pramoninės analizės ir tyrimų paslaugoms, kompiuterių programinės ir aparatinės įrangos projektavimui ir tobulinimui, teisinėms paslaugoms“, priskirtiems atitinkamai prie Nicos sutarties 35, 39 ir 42 klasių, apibūdina juo žymimas paslaugas, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 207/2009 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo 7 straipsnio 1 dalies c punktą.

Iš tiesų, atitinkama visuomenė suvoks žodinių prekių ženklą SUEDTIROL ne tik kaip nuorodą į geografinį regioną, sukelti teigiamų jausmų, bet taip pat, atsižvelgiant į šio regiono klestėjimą ir spartų jo ekonomikos vystymąsi, kaip nuorodą į tai, kad šiuo ženklu žymimos paslaugos kyla iš šio regiono. Be to, daugybė šiame regione įsteigtų įmonių faktiškai siūlo tos pačios rūšies paslaugas kaip ir tos, kurios žymimos prekių ženklu SUEDTIROL, todėl kai tokios paslaugos parduodamos pažymėtos šiuo prekių ženklu, atitinkama visuomenė jį suvoks kaip jų kilmės nuorodą.

Be to, paslaugoms, kurioms skirtas ginčijamas prekių ženklas, nebūdinga jokia ypatinga savybė, galinti paskatinti atitinkamą visuomenę nesieti geografinės nuorodos su šių paslaugų geografine kilme. Todėl darytina išvada, kad pagal Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktą draudžiama registruoti nagrinėjamą geografinę nuorodą, kuri suinteresuotajai visuomenei buvo žinoma kaip geografinio regiono pavadinimas, nes tikėtina, kad suinteresuotoji visuomenė galėtų manyti, jog atitinkamos paslaugos kyla iš šio regiono.

(žr. 38, 43, 48 punktus)

4. Reglamento Nr. 207/2009 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo 7 straipsnio 1 dalies c punktu siekiama neleisti ūkio subjektui monopolizuoti geografinės kilmės nuorodos ir taip pakenkti jo konkurentams. Nors tiesa, kad prieš atsisakydama įregistruoti prekių ženklą pagal Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktą apeliacinė taryba iš esmės turi išnagrinėti geografinės kilmės nuorodos svarbą konkurentų santykiams, įvertindama šios kilmės ryšį su prekėmis ir paslaugomis, kurioms prašoma įregistruoti prekių ženklą, vis dėlto šios pareigos griežtumas gali skirtis atsižvelgiant į kelis veiksnius, pavyzdžiui, į nagrinėjamos geografinės kilmės nuorodos paplitimą, žinomumą ar pobūdį. Iš tiesų tikimybė, kad geografinė kilmės nuoroda gali turėti įtakos konkurentų santykiams, yra didelė, kai kalbama apie didelį regioną, žinomą dėl plataus kokybiškų prekių ir paslaugų asortimento, tačiau ji yra maža, kai kalbama apie konkrečią vietovę, turinčią reputaciją tik dėl riboto prekių ir paslaugų kiekio.

Kai geografinės kilmės nuoroda jau yra žinoma arba turi gerą vardą, Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba gali apsiriboti kilmės ryšio su ginčijamu prekių ženklu žymimomis paslaugomis buvimo konstatavimu ir detalai nenagrinėti šio ryšio buvimo.

(žr. 44–46 punktus)

5. Reglamento Nr. 207/2009 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo 12 straipsnio b punktu dėl prekių ženklo poveikio apribojimo, siejama su šio reglamento 7 straipsnio 1 dalies c punktu, ypač prekių ženklų, nepatenkančių į jo taikymo sritį, nes jie nėra vien apibūdinamieji, atveju, siekiama, be kita ko, kad su geografine kilme susijusios nuorodos, kuri, be to, yra vienas iš sudėtinio prekių ženklo elementų, naudojimui nebūtų taikomas draudimas, kurio galėtų reikalauti prekių ženklo savininkas, remdamasis šio reglamento 9 straipsniu, jeigu šios nuorodos naudojimas neprieštarauja sąžiningai pramoninės ir komercinės veiklos praktikai.

Vis dėlto teismo praktikos principui dėl bendrojo intereso išsaugoti geografinių kilmės nuorodų prieinamumą, kuriuo grindžiamas Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas, patvirtintas ir šio reglamento 66 straipsnio 2 dalyje įtvirtintos galimybės nukrypstant nuo 7 straipsnio 1 dalies c punkto kaip kolektyvinius ženklus naudoti žymenis arba nuorodas, kuriais galima žymėti geografinę prekių kilmės vietą, neprieštaruja šio reglamento 12 straipsnio b punktas, nes jis neturi lemiamos įtakos pirmosios nuostatos aiškinimui. Iš tiesų, pagal Reglamento Nr. 207/2009 12 straipsnio b punktą, kuriuo siekiama spręsti problemas, kylančias, kai įregistruojamas prekių ženklas, kurį visą ar jo dalį sudaro geografinis pavadinimas, tretiesiems asmenims nesuteikiama teisė naudoti šio pavadinimo kaip prekių ženklo, bet tik užtikrinama galimybė naudoti jį kaip apibūdinimą, t. y. kaip su geografine kilme susijusią nuorodą, su sąlyga, kad naudojimas savaime neprieštaruja sąžiningai pramoninės ir komercinės veiklos praktikai.

Darytina išvada, kad, interesas išsaugoti geografinių kilmės nuorodų prieinamumą nėra pakankamai ginamas Reglamento Nr. 207/2009 12 straipsnio b punkto turiniu.

(žr. 53–56 punktus)